



Banská Bystrica 14. 5. 2019
POZ 1216-2018/Z-200-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1216-2018 z 1.6.2018 prihlasovateľa Havlíková Barbora, Blumentálska 10, 811 07 Bratislava 1, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c), d), g) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 8.10.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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,
- d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach,
- g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlásené

označenie prihlasované pre tovary „zmrzliny“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva z toho, že prihlasované označenie je tvorené sloganom poskytujúcim len všeobecnú informáciu, že prihlasovateľ poskytuje nanuky – mrazené krémy. Z pohľadu bežného zákazníka, pre ktorého sú dané tovary určené a ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, sa jedná o opisné označenie poukazujúce na charakter týchto tovarov. Príslušní spotrebitelia by preto vnímali prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov. Relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú. Čo sa týka grafickej úpravy, táto nie je v danom prípade dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a venuje mu len minimálnu pozornosť. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od

opisej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné konštatovať, že ani grafická úprava nedodáva opisnému slovnému spojeniu prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že vzhľadom k tomu, že slogany primárne plnia iné funkcie než tie, ktoré plní ochranná známka, rozlišovaciu spôsobilosť majú len vtedy, ak môžu byť ihneď vnímané ako údaj o obchodnom pôvode daných tovarov alebo služieb tak, aby bolo relevantnej verejnosti umožnené bez nebezpečenstva zámeny odlišiť tovar alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovaru alebo služieb iného obchodného pôvodu.

Navyše sa jedná o označenie, ktoré je tvorené výlučne údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku resp. v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach, v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) cit. zákona. Skutočnosť, že prihlasované označenie sa bežne používa na označenie nanukov, receptov na ich výrobu atď. dokazuje aj internetový vyhľadávač GOOGLE.SK, ktorý po zadaní výrazu „nanuky do ruky“ do vyhľadávania zobrazí takmer 2,5 tis. výsledkov.

Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúceho žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi a službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu tieto tovary a služby pochádzajú. Možno preto konštatovať, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa uvedených tovarov a služieb.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Podľa § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré môže klamať verejnosť o povahe tovarov alebo služieb. Vo vzťahu k ostatným tovarom v triedach 29, 30 a 32 je nutné konštatovať, že existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadne povahy takto označovaných tovarov. Údaj označenia „nanuky“ by mohol spotrebiteľa zmiast' ohľadne povahy takto označeného tovaru, ktorým by bol iný výrobok, napr. mäsové výt'ažky, ovocné rôsoly a pod. Keďže ide o konkrétny druh výrobku, spotrebiteľ bude pod takto označenými výrobkami očakávať práve nanuky a nie žiadne iné výrobky. Klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľa uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo 7.12.2018 s predmetnými tvrdeniami nesúhlasil. Poukázal na to, že prihlásená bola špecifická formulácia „NanukyDoRuky“, ktorú nemožno stotožňovať s bežným výrazom „nanuky do ruky“. Špecifická formulácia spočíva v odstránení medzier a použití výlučne veľkých začiatkových písmen. Na základe uvedeného je prihlasovateľ presvedčený, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona, nie je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, účelu alebo iných vlastností dotknutých tovarov v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) a nie je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach.

Taktiež nesúhlasí s tým, že prihlásené označenie klame verejnosť o povahe tovarov v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona. Prihlasovateľ uvádza, že jeho produkcia bude zahŕňať aj „nanuky“, ktoré nebudú mať smotanový, mliečny ani obdobný základ ako „zmrzlina“ a vzhľadom na vizuálnu stránku a chuť nebudú ani bezmliečnym sorbetom a nebudú tak zodpovedať „zmrzlinám“ v triede 30, ale skôr mrazenému ovociu v triede 29.

Úrad prihlasované označenie opätovne podrobil prieskumu zápisnej spôsobilosti, pričom zbral do úvahy argumentáciu prihlasovateľa uvedenú v jeho vyjadrení zo 7. 12. 2018 a dospel k nasledovným záverom.

Prihlasované označenie je obrazové označenie pozostávajúce zo slovného spojenia „NanukyDoRuky“. Priložená úprava prihlasovaného označenia spočíva v použití veľkých začiatkových písmen „N“, „D“ a „R“ v slovách „Nanuky“, „Do“ a „Ruky“ spojených do jedného celku „NanukyDoRuky“, v mierne graficky štylizovanom písme. Prihlasované označenie si nárokuje ochranu okrem iného aj pre tovary „konzervované ovocie a zelenina“ v triede 29 a „zmrzliny“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad zotrváva na názore, že priemerný spotrebiteľ bude prihlasované označenie „NanukyDoRuky“ vnímať spôsobom, ktorý plynie z významu označenia ako celku s ohľadom na význam jednotlivých prvkov, ktoré toto označenie tvoria. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že takýto prístup je plne v súlade s platnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, v zmysle ktorej na účely posúdenia rozlišovacej spôsobilosti označenia zloženého z viacerých prvkov platí, že posudzovanie takéhoto označenia ako celku nevyklučuje postupné skúmanie jeho jednotlivých prvkov. Úrad sa nestotožňuje s názorom prihlasovateľa, že priemerný spotrebiteľ bude prihlasované označenie „NanukyDoRuky“ vnímať inak ako bežné slovné spojenie „nanuky do ruky“. V prospech takéhoto vnímania svedčí skutočnosť, že ide o spojenie troch slov so zrejším významom, čo potvrdzuje aj to, že začiatkové písmená týchto slov sú napísané veľkými písmenami. Celková grafická úprava prihláseného označenia, spočívajúca práve v odstránení medzier a použití veľkých začiatkových písmen nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú slovné prvky. Tvar písma nie je ničím výnimočný a preto nemôže zabezpečiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlásenému označeniu. Vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia prvkov, z ktorých každý má opisný charakter vo vzťahu k vlastnostiam samotných výrobkov, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam (rozsudok SD C-265/00 „Biomild“, alebo C-104/00 P „Companyline“).

Prihlasované označenie vo forme sloganu je ako celok opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom a poskytuje spotrebiteľovi len všeobecnú informáciu o druhu a charaktere takto označených produktov, a to, že prihlasovateľ poskytuje pod takýmto označením tovary typu nanukov, zmrzlín a obdobných výrobkov. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie „NanukyDoRuky“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary, ktoré dané označenie má označovať.

Všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pri aplikácii § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona na prihlasované označenie úrad vychádza z toho, že predmetné označenie ako celok je tvorené slovami, ktoré opisujú druh a charakter prihlasovaných tovarov. Označenia, ktoré sú tvorené slovným spojením vyjadrujúcim len druh, charakter, resp. účel poskytovaných tovarov sú označeniami, ktoré nemožno zapísať do registra ochranných známk, pretože v zásade nedokážu v očiach spotrebiteľa vyvolať spojitosť medzi tovarom a osobou, ktorá výrobok vyrába, alebo inak s ním podniká.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Čo sa týka označení, ktoré pozostávajú zo slov, ktoré sa stali v bežnom jazyku obvyklými (ako úrad uviedol vo svojej správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti), sú vylúčené zo zápisu do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. d). Ako dôkaz o bežnom používaní slovného spojenia „nanuky do ruky“ úrad uvádza niekoľko internetových odkazov:

<https://kuchynalidla.sk/blog/nanuky-do-ruky>

<https://varecha.pravda.sk/magazin/schladte-sa-su-tu-nanuky-do-ruky/12224-clanok.html>

<http://moje-jedlo.sk/nanuky-do-ruky/>

<https://www.veronikaocipova.sk/zdrave-domace-nanuky/>

<https://slovaklinesmagazin.sk/cms/2015/07/zdrave-nanuky-do-ruky/>

Z uvedeného vyplýva, že sa relevantný spotrebiteľ s predmetným označením stretáva v kontexte odlišnom od kontextu ochranných známk.

Vo vzťahu k ostatným tovarom „mäso, ryby, hydina, zverina; mäsové výťažky; sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rósoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky“ v triede 29, „káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhrady; múka výrobky z obilia, chlieb, pekárenské cukrárenské výrobky, med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad“ v triede 30 a „pivo; minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“ v triede 32 úrad konštatoval, že existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadne povahy takto označovaných tovarov. Prihlasovateľ uvedené konštatovanie úradu nevyvrátil, ale naopak potvrdil, keď uviedol, že tovary, ktoré má v úmysle označovať prihlasovaným označením budú okrem nanukov so smotanovým, mliečnym základom aj „nanuky“ vyrobené z mrazeného ovocia. Taktiež sa prihlasovateľ nebránil zamietnutiu tovarov, pri ktorých by mohlo dochádzať potencionálne ku klamaniu verejnosti o ich povahe.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c), d) a g) citovaného zákona, 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 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:
Barbora Havlíková
Blumentálska 10

