



Banská Bystrica 24. 6. 2019

POZ 2431-2018/Z-253-2019

ROZHODNUTIE

Príhlaška ochrannej známky POZ 2431-2018 z 13.11.2018 prihlasovateľa Michala Žideka, Palatinová 2731/61, 945 01 Komárno I, ktorého v konaní zastupuje H | P | R Advokátska kancelária s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov (ďalej „prihlasovateľ“),

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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti príhlašky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 28.3.2019 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 (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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.

Predmetom príhlašky ochrannej známky POZ 2431-2018 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „PREMIUM ALKALINE WATER“ prihlásené pre tovary „*nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody; lítiová voda; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnej vody; sódová voda (sifón); stolové vody; mušty; limonády; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limonád; sóda; nealkoholické nápoje; sýtené vody; nealkoholické koktaily; izotonické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov*“ v triede 32 a pre služby „*reklama*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prihlásené označenie pozostáva výlučne z anglického slovného spojenia „PREMIUM ALKALINE WATER“. Prvý slovný prvok „premium“ možno preložiť do slovenčiny vo význame *prvotriedna, prémiová, t.j. vyššej kvality než je bežné* (In.: PC Transaltor 2010.21; <https://www.collinsdictionary.com/>) a slovné spojenie „alkaline water“ označuje v slovenskom jazyku *alkalickú, zásaditú vodu* (In.: PC Transaltor 2010.21).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v liste z 28.3.2019 uviedol, že vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, charakteru, zamerania a kvality prihlásených tovarov a súvisiacich služieb.

Uvedené vyplynulo z toho, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, bude predmetné označenie v spojitosti s prihlásenými tovarmi v triede 32, ktoré možno hromadne označiť ako *nealkoholické nápoje, vody a prípravky na výrobu nápojov*, chápať iba ako jednoduchú informáciu o tom, že pod takýmto označením bude prihlasovateľ poskytovať vody zásaditého charakteru najvyššej (prémiovej) kvality, resp. iné nealkoholické nápoje, či prípravky obsahujúce alebo vyrobené na báze zásaditej (alkalickej) vody najvyššej (prémiovej) kvality.

Úrad v liste ďalej konštatoval, že slovný prvok označenia „premium“ len zdôrazňuje kvalitu tovarov prihlasovateľa v porovnaní s inými subjektmi s rovnakým zameraním. Prihlásené označenie tak ako celok predstavuje označenie, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter. Na uvedené konštatovanie nemá vplyv ani použitie výrazov v anglickom jazyku, pretože ich význam je v súčasnej dobe relevantnej spotrebiteľskej verejnosti dostatočne zrejmy. S vyššie uvedenými tovarmi taktiež priamo súvisia prihlásené reklamné služby v triede 35, a preto prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným službám.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie ako celok „PREMIUM ALKALINE WATER“ je vo vzťahu k prihláseným tovarom a súvisiacim službám označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotno-právnych 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. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných znáмок.

Dňa 5.6.2019 bolo úradu doručené stanovisko prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že rešpektuje výsledky prieskumu a tvrdenia úradu v danej veci, ktoré boli uvedené v správe úradu z 28.3.2019. Súčasne úrad informoval o tom, že následne podá žiadosť o úpravu označenia tvoriaceho prihlášku ochrannej známky tak, aby toto označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a súčasne nešlo len o opisné označenie. Dňa 5.6.2019 bola na úrad doručená žiadosť o úpravu prihláseného označenia z pôvodného „PREMIUM ALKALINE WATER“ na nové „ROYAL WATER - PREMIUM ALKALINE WATER“. Prihlasovateľ v odôvodnení žiadosti o úpravu prihláseného označenia uviedol, že v čase podania prihlášky ochrannej známky POZ 2431-2018 ešte nevedel, že slovné spojenie „PREMIUM ALKALINE WATER“ tvoriace predmetné označenie, bude používať v súvislosti s tovarom - minerálnymi vodami značky ROYAL WATER, pri ktorých je majiteľom obrazovej ochrannej známky „ROYAL IONIZED WATER“, č. OZ 247144. Podľa prihlasovateľa požadovaná úprava označenia nezmení celkový charakter prihláseného označenia, keďže táto zmena spočíva iba v doplnení už existujúceho slovného označenia o názov ochrannej známky minerálnych vôd prihlasovateľa.

V súvislosti so žiadosťou prihlasovateľa o úpravu predmetného označenia úrad uvádza nasledovné:

Podľa § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach 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. Ak sa označenie upraví po zverejnení prihlášky, prihláška sa opätovne zverejní s upraveným označením.

Úrad k uvedenému musí podotknúť, že najmä vzhľadom na v známkovom práve uplatňované právo prednosti platí zásada, že v označení, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, a ani v zapísanej ochrannej známke, nie je možné vykonávať žiadne úpravy a zmeny. Napriek tejto zásade zákon o ochranných známkach pripúšťa v prihlásenom označení, resp. v ochrannej známke možnosť urobiť určité úpravy, ktoré však musia spĺňať prísne podmienky. Tieto úpravy sa môžu týkať **len identifikačných údajov prihlasovateľa alebo majiteľa, ktoré sú súčasťou ochrannej známky** a ktoré sú taxatívne uvedené v zákone. O úpravu môže prihlasovateľ alebo majiteľ požiadať len na základe reálnej zmeny, ktorá nastala po podaní prihlášky ochrannej známky, pričom časovú súvislosť medzi podaním prihlášky a touto zmenou je prihlasovateľ (majiteľ) povinný úradu preukázať. Vždy môže ísť len o takú úpravu, ktorá **nespôsobí zmenu charakteru prihláseného označenia alebo ochrannej známky**, teda nemôže ísť o úpravu, ktorá by menila niektorý zo základných prvkov prihláseného označenia alebo ochrannej známky. Ustanovenie § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach teda umožňuje prihlasovateľom a majiteľom takých ochranných znáмок, **ktoré obsahujú ich**

identifikačné údaje, zmeniť v obmedzenom rozsahu označenie, resp. zapísanú ochrannú známku. Úprava iných údajov, ako údajov uvedených v zákone, nie je prípustná.

Vzhľadom na to, že úprava prihláseného označenia, o ktorú požiadal prihlasovateľ vo svojej žiadosti doručenej úradu 5.6.2019, sa netýka identifikačných údajov prihlasovateľa, ktoré by boli súčasťou prihláseného označenia a ktoré by sa takouto úpravou dávali do súladu so skutočnosťou, a taktiež vzhľadom na to, že takouto úpravou by došlo k zmene celkového charakteru prihláseného označenia (*doplnili by sa do pôvodného označenia ďalšie dva slovné prvky „ROYAL“ a „WATER“, ktoré neboli súčasťou prihláseného označenia*), úrad musí konštatovať, že takáto úprava označenia nezodpovedá podmienkam uvedeným v § 27 zákona o ochranných známkach, a preto ju nie je možné akceptovať.

Z uvedeného vyplýva, že predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2431-2018 zostáva výlučne slovné označenie „PREMIUM ALKALINE WATER“, ktoré nie je možné zapísať do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) nemá rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie druhu, charakteru, zamerania a kvality prihlásených tovarov a súvisiacich služieb, a preto 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:

H | P | R Advokátska kancelária s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava 2