



Banská Bystrica 20. 8. 2020
POZ 850-2020/Z-315-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 850-2020 z 21.4.2020 prihlasovateľa Maria Šturdíka, Šaštínska 23, 841 04 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“),

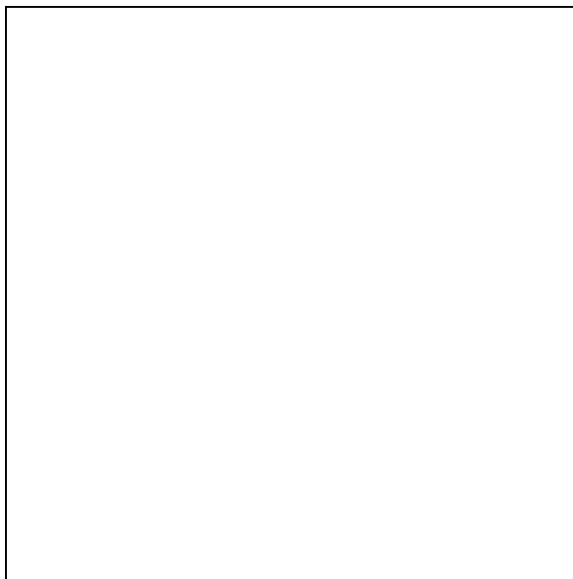
sa zamieta

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 prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 1.7.2020 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov 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 prihlášky ochranej známky POZ 850-2020 je obrazové označenie




pravky na umývanie rúk“ v triede 3 a „dezinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky na hygienické a sanitárne použitie; fungicídy; germicídy (dezinfekčné prípravky); baktericídy; algicídy; dezinfekčné prípravky proti plesniam; herbicídy“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie je tvorené slovnými prvkami „VIRO“ a „STOP“ v štandardnom type veľkého tlačeneho písma bielej farby, ktoré sú umiestnené centricky pod sebou na šesťuholníkovom podklade červenej farby s bielym lemovaním. Prvý slovný prvok „VIRO“ predmetného označenia predstavuje zaužívanú predponu s významom *vírus* (In.: medical-dictionary.thefreedictionary.com/viro-; www.dictionary.com/browse/viro-; <https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/viro->; atď.), t.j. *najjednoduchší mikroorganizmus vyvolávajúci choroby* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava 2003) a slovo „STOP“ vyjadruje *výzvu na zastavenie, resp. odstránenie niečoho* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava 2003).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v liste z 28.4.2020 uviedol, že vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 3 a 5, ktoré možno hromadne označiť ako *prípravky na umývanie, čistenie, pranie, leštenie, bielenie, odmasťovanie, dezinfekčné prípravky, prípravky na ničenie mikroorganizmov*, nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciú 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 účelu, zamerania a iných vlastností prihlásených tovarov. Uvedené vyplynulo z toho, že označenie ako celok poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované produkty, ktoré ničia vírusy, zabraňujú ich šíreniu, resp. zastavujú ťažkosti vyvolané vírusmi. Príslušná spotrebiteľská verejnosť, ktorá je vzhľadom na povahu tovarov tvorená širokou verejnosťou s priemerným stupňom pozornosti, by takto označené tovary neidentifikovala ako pochádzajúce od určitého podnikateľa, ale by ich spájala výlučne s účinkami, resp. účelom a zameraním použitia daných tovarov a táto skutočnosť by bola rozhodujúca pri kúpe daných tovarov.

Úrad v liste ďalej konštatoval, že obrazový prvok tvoriaci pozadie slovných prvkov označenia (šesťuholníkový podklad červenej farby s bielym lemovaním), nemá v predmetnom označení žiadne prekvapujúce, nezvyčajné alebo originálne vlastnosti a bude jednoducho vnímaný len ako zvýraznenie opisnej informácie vychádzajúcej zo slovných prvkov označenia „VIRO“ a „STOP“, teda že ide o tovary, ktoré ničia vírusy, zabraňujú ich šíreniu, resp. zastavujú ťažkosti vyvolané vírusmi. Navyše motív grafického prvku (šesťuholníkový podklad červenej farby s bielym lemovaním) v kombinácii so slovným prvkom „STOP“ môže byť čas-

ťou relevantnej verejnosti vnímaný ako všeobecne používaný symbol , čo len potvrdzuje a zdôrazňuje opisný charakter slovných prvkov prihláseného označenia. Taktiež grafická úprava slovných prvkov označenia, spočívajúca v ich umiestnení pod sebou, je z pohľadu celkovej kompozície označenia tak minimálna, že prihlasovanému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov. Prihlasované označenie ako celok by príslušná verejnosť chápala ako jasné a priame informácie o účele, zameraní a iných vlastnostiach tovarov a nie ako znak pôvodu týchto tovarov.

Vzhľadom na uvedené úrad v liste konštatoval, že predmetné označenie je vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom označením opisným, bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pri tom 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. 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 známk.

Dňa 1.7.2020 bolo úradu doručené stanovisko prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že pri vyplňaní prihlášky ochrannej známky došlo technickou chybou prihlasovateľa k vynechaniu ďalších prvkov označenia. Súčasne úrad požiadal o doplnenie predmetného označenia o ďalší slovný prvok „MODRÝ STROM s.r.o.“, pričom by došlo k zmene prihláseného označenia na:



MODRÝ STROM s.r.o.

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

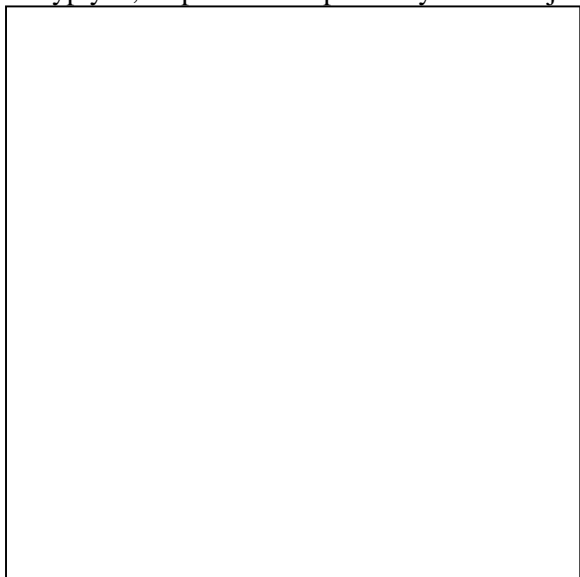
Podľa § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté 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 známk, ktoré už 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 svojom vyjadrení doručenom úradu 1.7.2020, sa netýka identifikačných údajov prihlasovateľa, ktoré by boli súčasťou pôvodného 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 slovné prvky „MODRÝ STROM s.r.o.“, ktoré neboli súčasťou prihláseného označenia, a ktoré by mali vplyv na celkovú rozlišovaciu spôsobilosť označenia*), úrad musí konštatovať, že takáto úprava označenia nezodpovedá podmienkam uvedeným v § 27 zákona o ochranných známkach, a preto ju nie je možné akceptovať.

Pokiaľ ide o nové (prihlasovateľom navrhované) označenie obsahujúce ďalšie slovné prvky, ak má prihlasovateľ záujem o jeho registráciu, tak pre toto označenie je potrebné podať samostatnú prihlášku ochrannej známky a zaplatiť príslušný správny poplatok.

Z uvedeného vyplýva, že predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 850-2020 zostáva pôvodné obrazové



označenie, ktoré nie je možné zapísať do registra ochranných znáмок, 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 účelu, zamerania a iných vlastností prihlásených tovarov, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.