



Banská Bystrica 20. 8. 2020

POZ 2095-2019/Z-316-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2095-2019 z 26.9.2019 prihlasovateľa M.K. INVEST Group s.r.o., Střelničný 2133, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Guniš Jaroslav, Mgr., ANIMUS, Patentová a známková kancelária, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4,

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 3.12.2019 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, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že slovné označenie „BERIEM TO“ prihlasované pre tovary ako sú vitamínové prípravky a potravinové doplnky v triede 5, rôzne potraviny v triedach 29, 30 a 31, alkoholické a nealkoholické nápoje v triedach 32 a 33, ako aj maloobchodné a veľkoobchodné služby s rôznymi tovarmi v triede 35, telekomunikačné služby v triede 38 a služby v oblasti doručovania, dopravy a skladovacie služby v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad uviedol, že prihlásené označenie je tvorené sloganom, ktorý vsugeráva spotrebiteľovi myšlienku, že daný tovar či službu si kúpi resp. nadobudne, čo je žiadateľný cieľ prihlasovateľa („beriem“ je tvar slovesa „brať“, vyjadrený v prvej osobe prítomného času, znamenajúci „(pravidelne) nadobúdať, získavať za peniaze, kupovať“ - Slovník súčasného slovenského jazyka, SAV, Bratislava, 2015). Prihlásené označenie nemá druhotný alebo skrytý význam, žiadne zvláštne prvky a jeho odkaz pre spotrebiteľa je prostý, priamy a jednoznačný. Z týchto dôvodov je nepravdepodobné, že bude vnímaný ako označenie obchodného pôvodu prihlasovateľom nárokovovaných tovarov a služieb. Príslušný spotrebiteľ, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, by vnímal prihlásené označenie skôr ako obyčajný slogan, ktorý sa v súvislosti s akýmkoľvek tovarmi či službami bežne vyskytuje, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa daných tovarov a služieb. Relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu predmetné tovary a služby pochádzajú.

V tejto súvislosti úrad uviedol, 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 zámieny odlišiť tovar alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovaru alebo služieb iného obchodného pôvodu.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 5. 2. 2020 uviedol, že v danom prípade sa nejedná o slogan ale o sugestívne označenie, ktoré sa bude používať ako názov www stránky pre internetovú predajňu. Taktiež uviedol, že v ČR je už funkčná www stránka „beruto.cz“ a že Český úrad priemyselného vlastníctva zverejnil českú prihlášku s daným označením.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zoberal do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a d) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené sloganom, ktorý pozostáva z údajov, ktorý sa stal obvyklým v bežnom jazyku a ktorý vsugerúva spotrebiteľovi myšlienku, že daný tovar či službu si kúpi resp. nadobudne, čo je želaný cieľ prihlasovateľa. S ohľadom na relevantnú verejnosť, ktorú tvorí pomerne široká spotrebiteľská verejnosť, úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie bude vnímané ako jednoduchý slogan, ktorý sa bežne vyskytuje v súvislosti s akýmkoľvek tovarmi či službami, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa daných tovarov a služieb.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Úrad je presvedčený o tom, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijakým spôsobom nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Uviedol len, že v danom prípade sa nejedná o slogan ale o sugestívne označenie, ktoré sa bude používať ako názov webovej stránky. Svojím vyjadrením tak potvrdil konštatovanie úradu, že sa jedná v podstate o reklamný slogan (označenie), ktorý nabáda spotrebiteľa ku kúpe, resp. k využitiu tovarov a služieb takto označených.

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.

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, vo forme obchodného sloganu, ktoré obsahuje údaj, ktorý sa stal obvyklým v bežnom jazyku a ktoré nabáda spotrebiteľa na kúpu, resp. využitie služieb, 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.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, že prihlasované označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovným spojením, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach je obvyklým v bežnom jazyku a v zaužívaných obchodných zvyklostiach, ako označenie nabádajúce na kúpu, 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
riadiateľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:
Mgr. Jaroslav Guniš
Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava 4