



Banská Bystrica 21. 8. 2020
POZ 755-2020/Z-322-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 755-2020 z 2.4.2020 prihlasovateľa Nicea s.r.o., Rastislavova 765/38, 040 01 Košice-Juh, ktorého v konaní zastupuje Ing. Marek Schäffer, Rastislavova 38, 040 01 Košice-Juh (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 prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 28.4.2020 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 prihlášky ochrannej známky POZ 755-2020 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „**Italyana**“ prihlásené pre tovary „káva; čokoláda; med; zmrzliny; cereálne tyčinky; mliečna ryžová kaša; čokoládové nátierky“ v triede 30, „pivo; nealkoholické ovocné nápoje; srvátkové nápoje; ovocné džúsy; vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); ovocné nektáre; izotonické nápoje; sójové nápoje, nie náhradky mlieka; proteínové nápoje pre športovcov; nealkoholické nápoje; energetické nápoje“ v triede 32 a „vino; alkoholické nápoje okrem piva“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie je tvorené slovným prvkom „Italyana“, ktorý bude relevantná spotrebiteľská verejnosť s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať ako taliansky výraz „Italiana“, ktorého význam odkazuje v slovenskom jazyku okrem iného na vzťahové prídavné meno *talianska* (In. : <https://slovník.aktuality.sk/preklad/taliansko-slovensky/?q=italiana>).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 28.4.2020 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože sa jedná v súvislosti s prihlásenými tovarmi v triedach 30, 32 a 33, ktoré možno vo všeobecnosti charakterizovať ako *rôzne potravinové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje*, o označenie opisné. Uvedené vyplynulo z toho, že prihlásené označenie ako celok poskytuje potenciálnym zákazníkom len jednoduchú a priamu informáciu o vlastnostiach prihlásených tovarov, t.j. že takto označené tovary (rôzne potraviny a nápoje) alebo ich zložky majú pôvod v Taliansku, sú produkované v Taliansku, resp. sú vyrobené podľa talianskej receptúry.

Úrad súčasne uviedol, že uvedenie predmetného označenia v talianskom jazyku nezabezpečuje tomuto označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, keďže vzhľadom na súčasnú a neustále sa zvyšujúcu jazykovú gramotnosť a vyspelosť obyvateľstva Slovenskej republiky je zrejmé, že priemernému spotrebiteľovi bude význam predmetného označenia dostatočne známy. Taktiež skutočnosť, že v označení „Italyana“ je gramaticky nesprávne uvedené písmeno „y“, namiesto gramaticky správneho písmena „i“, nezabezpečuje tomuto označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. V prípade, že relevantná verejnosť vôbec postrehne uvedenú nepresnosť, bude ju s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať iba ako úmyselnú resp. neúmyselnú chybu bez väčšieho významu.

Vzhľadom na uvedené úrad v liste konštatoval, že predmetné označenie „Italyana“ je vo vzťahu k prihláseným tovarom označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom 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 známok.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 5.7.2020 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 známok a dizajnov

Doručiť:
Ing. Marek Schäffer

Rastislavova 765/38
Košice-Juh