



Banská Bystrica 27. 10. 2020
POZ 1559-2019/Z-459-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1559-2019 zo 16.7.2019 prihlasovateľa Diskonto, s. r.o., Osloboditeľov 71/57, 053 14 Spišský Štvrtok, ktorého v konaní zastupuje Ing. Ivan Belička, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 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 6. 8. 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,
- 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.

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

fajnô

obrazové označenie prihlasované pre rôzne tlačoviny, výrobky z kartónu a lepenky a obaly v triede 16, ako aj pre homogénnu skupinu potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu v triedach 29 a 30, pre čerstvé plodiny v triede 31, nealkoholické nápoje v triede 32 a súvisiace služby v oblasti reklamy a obchodných služieb s uvedenými tovarmi v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známok, pretože nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva z toho, že pojem „fajnô“ je slangový výraz slova „fajnový, fajný“ čo je „dobrý, kvalitný“ (Krátky slovník slovenského jazyka, SAV 2005, Bratislava. Aj keď z gramatického hľadiska ide o pojem nespisovný, v slangovej reči sa bežne používa, hlavne v oblasti stredného Slovenska. Relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je význam prihlasovaného označenia zrejmy už na prvý pohľad, keďže obsahuje len všeobecnú pochvalnú informáciu, že poskytované tovary a služby sú fajnové, t. j. dobrej kvality. Možno uviesť, že aj keď prihlasované označenie je písané špecifickým grafickým písmom, jedná sa o grafickú úpravu, ktorá žiadnym spôsobom nemení vnímanie slovného prvku a neodpúta tak pozornosť zákazníka od jeho laudatórneho významu. Príslušní spotrebitelia by preto vnímali prihlasované

označenie ako bežné a nie ako označenie konkrétneho výrobcu či poskytovateľa služieb. Relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

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, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 12. 2. 2020 s uvedeným nesúhlasil. Uviedol, že výraz „fajnô“ nie je bežným opisným pojmom vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám a že podobné hodnotiace pojmy v kombinovanom tvare sa používajú pre označenie tovarov alebo služieb, kvôli odlišeniu od iných súťažiteľov na trhu. Uvádza, že používanie predmetného označenia v bežnej hovorovej reči aj na strednom Slovensku nie je bežné, ale skôr výnimočné. Jedná sa o archaizmus, ktorý sa v minulosti používal častejšie, ale v súčasnosti je jeho používanie v súvislosti s prihlasovanými tovarmi a službami výnimočné či ojedinelé.

Prihlasovateľ v ďalšom uvádza, že v prípade prihláseného označenia sa jedná o použitie určitého slovného prvku v špecifickej gramatickej forme a zároveň aj v špecifickom grafickom prevedení. Prihlásené obrazové označenie je potrebné posudzovať ako súhrn vlastností všetkých prvkov, nie len jednoduchou parciálnou analýzou vybraných častí. Prihlásené označenie obsahuje zvláštny typ písma a použité rôznych veľkostí písma, čo v kombinácii mu dodáva dostatok rozlišovacej spôsobilosti.

V ďalšom prihlasovateľ poukázal na zapísané ochranné známky, pri ktorých konštatoval odlišný prístup úradu. Jedná sa o slovnú ochrannú známku č. 241005 „VESELÉ VÍNO“, ktorá je zapísaná aj pre tovary v triede 32 a 33, kde prihlasovateľ vidí jasnú opisnosť označenia, ktoré je možné chápať ako označenie „vína, po ktorom bude veselo“, teda označením slúžiacim na určenie kvality, hodnoty a účelu daných tovarov. Taktiež poukázal na slovnú ochrannú známku č. 252180 „Bryndza 1787“, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 29 – bryndza, syry. Konštatoval, že takýto zápis plne odporuje nielen samotnej podstate opisnej známky, kedy je označenie „Bryndza“ zapísané pre bryndzu, ale obsahuje ešte aj číselný prvok, ktorý nemá pre spotrebiteľa žiadny význam.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že vzhľadom na prax úradu je prihlásené označenie „Fajnô“ dostatočne rozlišujúcim pojmom vo vzťahu k § 5 ods. 1 písmeno b) a c) a nie známe, že by nejaká firma, resp. fyzická osoba, používala takéto označenie na uvedené tovary a služby a ak prípadne niekto používa takéto označenie, má možnosť vyjadriť sa a dokázať túto skutočnosť v rámci námietkového konania.

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 c) citovaného zákona vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 16, 29, 30, 31, 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie kvality prihlásených tovarov a súvisiacich služieb. S ohľadom na relevantnú verejnosť, úrad uvádza, že predmetné označenie bude vnímané ako všeobecná pochvalná informácia, že poskytované tovary a služby sú fajnové, t. j. majúce požadované, výborné vlastnosti, sú dobrej kvality 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.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie

prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno skonštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijakým spôsobom nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Uviedol len, že výraz „fajnô“ má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám a že podobné hodnotiace pojmy v kombinovanom tvare sa používajú pre označenie tovarov alebo služieb, kvôli odlíšeni od iných súťažiteľov na trhu. O aké pojmy sa jedná však prihlasovateľ neuviedol. V ďalšom konštatoval, že používanie predmetného označenia v bežnej hovorovej reči aj na strednom Slovensku nie je bežné, ale skôr výnimočné, nakoľko sa jedná o archaizmus. Prihlasovateľ v ďalšom uvádza, že v prípade prihláseného označenia sa jedná o použitie určitého slovného prvku v špecifickej gramatickej forme a zároveň aj v špecifickom grafickom prevedení, čo v danej kombinácii mu dodáva dostatok rozlišovacej spôsobilosti.

Ku gramatickej forme úrad uvádza, že predmetné označenie je jednoslovným označením pozostávajúcim z prídavného mena „fajnô“, ktoré predstavuje hovorenú podobu slova „fajné“ používaného v stredoslovenskom nárečí. Jednou z charakteristík tohto nárečia je, že prvý pád prídavných mien stredného rodu v jednotnom čísle je tvorený koncovkou – uo, resp. „ô“. V súvislosti s použitím nárečového výrazu „fajnô“ je potrebné poznamenať, že priemerný spotrebiteľ nemusí pochádzať z regiónu či oblasti, kde sa takýto výraz bežne používa, aby pochopil jeho význam, pretože od spisovného ekvivalentu „fajné“ sa odlišuje len v písmene „ô“, čo možno považovať za zanedbateľný rozdiel. Preto aj napriek skutočnosti, že predmetné slovo sa nenachádza v slovníku slovenského jazyka, či v iných slovníkoch, nemožno predpokladať, že význam tohto slova nebude priemernému spotrebiteľovi známy, práve naopak, priemerný spotrebiteľ v súvislosti s prihlasovanými tovarmi a službami bude pod takýmto označením vnímať len všeobecnú pochvalnú informáciu, že poskytované tovary a služby sú fajnové, t. j. dobrej kvality.

Čo sa týka grafického prevedenia, pozostávajúceho z grafickej úpravy písma, 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 služieb a venuje im len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide pritom o úpravu písma, ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav a ktorú si priemerný spotrebiteľ preto nebude bližšie všímať, resp. si ju nezapamätá. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej 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 a služieb. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné konštatovať, že ani grafická úprava nedodáva opisnému slovnému spojeniu prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištinktívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

Preto je potrebné uviesť, že napriek tomu, že označenie je zložené zo slovného prvku v špecifickej gramatickej forme a zároveň aj v špecifickom grafickom prevedení, nie je takáto kombinácia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám ničím výnimočná a jej význam sa vo vnímaní spotrebiteľskej verejnosti neodlišuje od bežného opisného významu daného prvku.

Relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade predstavuje bežný občan, si tak prihlásené označenie bude spájať s pochvalnou informáciou, resp. s informáciou o kvalite tovaru a nie s konkrétnym subjektom, prihlasovateľom. Inak povedané, relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude schopná na základe prihláseného označenia určiť obchodný pôvod tovarov a služieb.

Čo sa týka poukazovania na registrované označenia, je potrebné uviesť, že súčasný stav (zapísaná, resp. zverejnená ochranná známka) neopravňuje prihlasovateľa k domáhaniu sa o zápis prihlasovaného označenia do registra. Každé konanie o zápise ochrannej známky prebieha individuálne a úrad posudzuje zápis každého prihlasovaného označenia samostatne. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme

prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Napriek uvedenému, úrad konštatuje, že voči ochrannej známke „Veselé víno“ na ktorú poukázal prihlasovateľ boli vznesené námietky zo strany úradu čo sa týka jej rozlišovacej spôsobilosti, ktoré prihlasovateľ v ďalšom konaní prekonal. Čo sa týka ochrannej známky „Bryndza 1787“, tu si prihlasovateľ odpovedal sám keď uviedol, že okrem prvku označujúceho druh tovaru označenie obsahuje ešte aj číselný prvok, ktorý nemá pre spotrebiteľa žiadny význam. Z uvedeného vyplýva, že ak číselný prvok nemá žiadny význam, je fantazijný a preto zabezpečuje označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Navyiac toto označenie bolo rovnako posúdené aj Úradom EÚ pre duševné vlastníctvo, ktorý toto označenie bez toho, aby vzniesol námietku, zapísal do registra ochranných známk EÚ.

Na základe uvedeného je nutné uviesť, že ani jedno z prezentovaných označení nevykazuje také zhodné znaky s prihláseným označením, aby konanie o zápise ktoréhokoľvek z nich mohlo slúžiť ako vzor vo veci konania o prihláške.

K vyjadreniam prihlasovateľa, že nie je známe, žeby nejaká firma alebo fyzická osoba používala takéto označenie na uvedené tovary a služby, úrad uvádza, že prihlásené označenie má všeobecný charakter a na označenie svojich tovarov alebo služieb ho môže použiť ktorýkoľvek subjekt v súčasnom období, ako aj v budúcnosti a preto takému označeniu nie je možné priznať dispozičné právo len pre jeden subjekt zápisom do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, nepredložil doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovným spojením, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môže slúžiť na určenie kvality prihlasovaných tovarov a služieb, 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 známk a dizajnov

Doručiť:

Ivan Belička, patentový zástupca
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica 4