



Banská Bystrica 15. 12. 2020  
POZ 514-2020/Z-540-2020

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 514-2020 z 28.2.2020 prihlasovateľa BONAVIDA SERVIS spol. s r. o., Šustekova 18, 851 04 Bratislava-Petržalka, ktorého v konaní zastupuje Ing. Robert Porubčan, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji,

### 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 ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 20.5.2020 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, 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.

Predmetom prihlášky ochranej známky POZ 514-2020 je výlučne slovné označenie „**DO PUSINKY**“ prihlásené pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré je možné súhrnne pomenovať ako *výživové doplnky, vitamínové prípravky a diétne látky a diétne potraviny, potraviny pre dojčatá, liečivé čaje* ako aj pre tovary zatriedené v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré je možné súhrnne pomenovať ako *potraviny* (ďalej „prihlasované označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom (napr. arašidové maslo; džemy, jogurty, kompóty, mlieko, mliečne výrobky, chlieb, čokoláda, cukrovinky, kakao, výživové doplnky, vitamínové prípravky, potraviny pre dojčatá atď.) nemá takéto výlučne slovné označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona opisuje účel a charakter poskytovaných tovarov.

Uvedené vyplýva z významu prihlasovaného slovného prvku „DO PUSINKY“, ktorý podľa Slovníka slovenského jazyka okrem iného označuje aj zdrobneninu vo význame „*ústočka*“ ako „*orgán na ľudskej tvári usposobený na prijímanie potravy a na hovorenie*.“ Prihlasované označenie ako celok v spojitosti s predložkou „do“ úrad posudzoval vo význame „do úst“, teda ako niečo čo je určené na konzumáciu.

Prihlasované označenie poskytuje širokej spotrebiteľskej verejnosti priamu informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované rôzne potraviny, vitamínové prípravky a výživové doplnky, atď. určené na konzumáciu alebo prijímanie ústami.

Za širokú spotrebiteľskú verejnosť je považovaný jednak priemerný spotrebiteľ ako bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, ako aj relevantná skupina spotrebiteľov, ktorá nakupuje potraviny alebo vitamínové prípravky či výživové doplnky za účelom ich konzumácie tzn. široká verejnosť v pozícii konečného spotrebiteľa tovarov.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatuje, že predmetné označenie ako celok 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 známk.

**Prihlasovateľ** listom z 14.9.2020 zaslal vyjadrenie k výsledku prieskumu prihlášky ochrannej známky zo dňa 20.5.2020, pričom uviedol, že nesúhlasí s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia, pretože podľa neho má prihlásené označenie inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ je presvedčený o tom, že „úrad dospel k chybnému názoru, pretože nezohľadnil dve kľúčové skutočnosti.

Prvou kľúčovou skutočnosťou je, že aj ak by sme uznali, že v označení je obsiahnutá istá informácia, nejde o informáciu, ktorá je spotrebiteľom pri tomto type tovarov ponúkaná, nakoľko daná informácia je vo vzťahu k ponúkanému produktu redundantná. Redundancia je však práve jedným z možných spôsobov, ako originálne tvoriť. Práve vtedy, keď je nejaká informácia tak zjavná, že ostáva vždy len implicitná, tak jej explicitné vyslovenie a použitie ako označenia tovaru môže byť práveže nečakané, a teda vnímané ako originálne a dištinkívne.

Druhou významnou skutočnosťou je, že ide o označenie, ktoré je navyše detinské, resp. infantilné, a táto infantilnosť a hravosť rovnako prispieva k originalite a teda aj k dištinktivnosti označenia. Inak povedané, ak by napr. potravina bola opatrená označením „na perorálne použitie“, išlo by síce o nečakane redundantnú informáciu, avšak išlo by o informáciu vo forme, v akej sa v iných, relevantných kontextoch (napr. pri liekoch) – bežne používa. Išlo by teda o informáciu, ktorá by bola čítaná ako nečakaná, trocha prihlúpla, ale v zásade stále ešte mienená vážne *qua* informácia; t. j. išlo by o výraz pochopený ako deskriptívna informácia, a nie ako dištinkívne označenie. Infantilnosť označenia „DO PUSINKY“ však jednoznačne spotrebiteľovi avizuje, že nie je mienená vážne, že nejde o deskriptívne poskytovanie informácie – je to hravý výraz, ktorý spotrebiteľ nepochopí ako jednoduché sprostredkovanie informácie, ale práve ako originálne označenie tovaru. Spojením týchto dvoch skutočností vzniká kreativita, originalnosť a v konečnom dôsledku dištinktivnosť prihlasovaného označenia. Spotrebiteľ dostane informáciu, ktorá je (1) redundantná a fundamentálne zbytočná a zároveň (2) infantilná a hravá – t.j. absurdnosť danej redundantnej, totálne zbytočnej informácie je rozpoznaná, explicitne uznaná, a signalizovaná ďalším štylistickým prostriedkom. Dochádza tak k jedinečnej forme komunikácie medzi podnikateľom a spotrebiteľom, k určitému zdieľaniu vtipu, kedy je absolútne očividné, že spotrebiteľ prihlasované označenie nebude interpretovať ako akúkoľvek informáciu, ale práve ako jedinečný jazykový fenomén, ktorého kreatívnym zdrojom je podnikateľ – prihlasovateľ prihlasovaného označenia.”

K vyjadreniu bol v prílohe predložený výpis z registra ochranných známk Úradu priemyslového vlastníctví České republiky o zápise ochrannej známky „DO RUČÍČKY“ č. 559668 pre zhodného prihlasovateľa.

Prihlasovateľ v závere vyjadrenia požiadal úrad o zúženie zoznamu tovarov a služieb o výraz „*farmaceutické a lekárske prípravky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia, pretože tieto môžu byť podávané aj vo forme čapíkov.

#### **Záverčné zhodnotenie úradu:**

**Úrad** prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a predložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „DO PUSINKY“ nemá v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu

k prihláseným tovarom v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

S ohľadom na relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, ktorú tvorí široká verejnosť ako koncoví spotrebiteľia potravín a vitamínových prípravkov alebo výživových doplnkov úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje tejto časti verejnosti jednoznačnú, zrozumiteľnú a priamu informáciu o tom, že takto označené tovary sú určené na konzumáciu. Okrem informácie o charaktere a účele použitia takto označených tovarov prihlasované označenie neobsahuje žiadny ďalší rozlišovací prvok, ktorý by umožnil spotrebiteľovi identifikovať poskytovateľa uvedených tovarov.

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 predmetné označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

**Prihlasovateľ** je toho názoru, že opisná informácia, ktorú v sebe nesie prihlasované označenie je nadbytočná, pretože všetky potraviny sú určené na konzumáciu, no zároveň je tak nečakaná, až je vnímaná ako originálna a dištinkívna. Zároveň podľa neho k originalite označenia prispieva aj to, že označenie je uvedené v infantilnej forme, ktorá jednoznačne spotrebiteľovi avizuje, že nie je mienená vážne, že nejde o deskriptívne poskytovanie informácie, ale že je to hravý výraz, ktorý spotrebiteľ nepochopí ako jednoduché sprostredkovanie informácie, ale práve ako originálne označenie tovaru. Spojením týchto dvoch skutočností vzniká, podľa názoru prihlasovateľa, kreativita, originalnosť a v konečnom dôsledku dištinkívnosť prihlasovaného označenia.

**Úrad** sa s prezentovaným názorom prihlasovateľa nestotožňuje, pretože dané označenie vyjadruje účel prihlásených výrobkov a príslušná skupina verejnosti by označenie nevnímala ako ochrannú známku, ale iba ako informáciu, že ide o „tovar určený na jedenie“. Vyjadrenie účelu prihlasovaných výrobkov hoci aj formou zdobneniny má v tomto prípade jednoznačný význam a nevyžaduje žiadne interpretačné schopnosti spotrebiteľa.

Úrad tak ako uviedol vo výsledku prieskumu je aj naďalej presvedčený o tom, že prihlasované označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti jednoznačnú a priamu informáciu o tom, že výrobky sú určené na konzumáciu. Predmetné označenie neobsahuje iný údaj, na základe ktorého by spotrebiteľ mohol určiť obchodný pôvod tovarov a odlíšiť tým tovary od tovarov iného pôvodu tak, aby bol neskôr schopný urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť.

Vo vyjadrení prihlasovateľa o redundancii informácie, ktorú v sebe nesie prihlasované označenie v podstate sám prihlasovateľ potvrdzuje, že označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť, aj keď sa zámerne vyhýba slovnému spojeniu „nedostatok rozlišovacej spôsobilosti“. Pojem redundantnosť označenia známkové právo nepozná, a teda fakticky ide v tomto prípade o priznanie, že označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

V aktuálnej obchodnej praxi v ostatnom období úrad vníma značný vzostup používania zdobnenín v komunikácii výrobcov alebo poskytovateľov služieb so zákazníkom a to najmä v súvislosti s potravinami a gastro sektorom, keď je bežné, že v denných ponukách reštaurácií sú ponúkané polievocky ([https://restauracie.sme.sk/restauracia/bistro-polievocka\\_9902-stare-mesto\\_2949/denne-menu](https://restauracie.sme.sk/restauracia/bistro-polievocka_9902-stare-mesto_2949/denne-menu)), mäska (<https://www.ocmax.sk/poprad/akcia/7719-denne-menu-19-10-25-10-2020-restauracia-trhane-masko-max-poprad>), zemiačiky, slaninka (<https://bbonline.sk/obedove-menu/>), dezertíky, kávičky či džúsy. Preto použitie zdobneniny v predmetom označení je možné považovať za bežné a nie kreatívne či výnimočné, a už vôbec nie za výlučne súvisiace len s jedným výrobcom.

Zároveň úrad konštatuje, že zúženie prihlasovaného zoznamu tovarov a služieb neprispelo k prekonaniu zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia.

Na základe vyššie uvedeného preto úrad aj naďalej zotrváva na svojom názore, že predmetné označenie je vo vzťahu k prihláseným tovarom označením, ktoré v obchodnom styku môže slúžiť na určenie účelu prihlasovaných tovarov, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

K poukázaniu prihlasovateľa na skutočnosť, že úrad v minulosti zapísal slovnú ochrannú známku „Slovenské hlavičky“ POZ 1303-2019 pre organizovanie vedomostných súťaží v triede 41 medzinárodného triedenia úrad uvádza, že nevidí paralelu medzi týmito označeniami, keďže predmetné označenie je prihlasované pre tovary v triede 5, 29 a 30, pričom staršie uvedené označenie je zapísané len pre služby v triede 41.

Len poukázanie na inú zapísanú ochrannú známku bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedená ochranná známka nemala byť zapísaná do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Na základe uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na uvedenú zapísanú ochrannú známku za irelevantné.

Čo sa týka argumentácie prihlasovateľa, že Úrad priemyslového vlastníctví České republiky zapísal do registra ochrannú známku „DO RUČIČKY“ č. 559668 pre identické tovary, úrad uvádza, že nie je viazaný rozhodnutím iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky. Zároveň zdôrazňuje, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane 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 zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

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, ktoré obsahuje opisné údaje 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.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, 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). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, ako aj na to, že prihlasovateľ nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k tovarom uvedeným v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona a ani nepredložil doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, 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 správny 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:

Ing. Róbert Porubčan  
Zliechovská ulica 341/55  
Košeca