



Banská Bystrica 28. 1. 2021

POZ 977-2020/Z-54-2021

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 977-2020 z 7.5.2020 prihlasovateľa Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o., Kováčska 28, 040 01 Košice-Staré Mesto,

### 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 9. 6. 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len úrad) v správe o Výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 9. 6. 2020 uviedol, že čiernobiele obrazové označenie **1DENNE**, ktoré je prihlasované pre tovary:

„Bielkovinové potraviny na lekárske použitie; bielkovinové prípravky na lekárske použitie; náplasti; balzamy na lekárske použitie; liečivé cukríky; sirupy na farmaceutické použitie; liekové kapsuly; farmaceutické prípravky; vitamínové prípravky; sušené mlieko pre dojčatá; fenikel na lekárske použitie; liečivé infúzie; liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé korene; posilňujúce prípravky (toniká); diétne potraviny na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá; diétne nápoje na lekárske použitie; vedľajšie produkty spracovania obilnín na diétne alebo lekárske použitie; liečivé nápoje; výživové vlákniny; potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; tabletky na potlačenie chuti do jedla; tabletky na chudnutie; antioxidantné tabletky; bielkovinové výživové doplnky; výživové doplnky z ľanových semien; výživové doplnky z ľanového oleja; výživové doplnky z obilných klíčkov; výživové doplnky z kvasníc; včelia materská kašička (výživový doplnok); propolisové výživové doplnky; peľové výživové doplnky; enzýmové výživové doplnky; glukózové výživové doplnky; lecitínové výživové doplnky; alginátové výživové doplnky; kazeínové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; potraviny pre batolátá; sušené mlieko pre dojčatá; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske

*použitie; mrazom sušené potraviny na lekárske použitie; homogenizované potraviny na lekárske použitie; potravinové doplnky z prášku plodov palmy euterpe oleracea (asaí); náplasti s vitamínovými doplnkami; potravinové doplnky s kozmetickými účinkami“ v triede 5*

a

*„Nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; srvátkové nápoje; lítiová voda; minerálne vody (nápoje); nealkoholické nápoje; tablety na prípravu šumivých nápojov; prášky na prípravu šumivých nápojov; nealkoholické koktaily; izotonické nápoje; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pravou; sójové nápoje, nie náhradky mlieka; proteínové nápoje pre športovcov; energetické nápoje“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb*

nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona pozostáva z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu prihlasovaných tovarov.

Uvedené vyplýva zo sémantickej analýzy prvkov tvoriacich označenie. Dominantným prvkom v označení je číslica „1“, ktorou sa, okrem iného, vyjadruje počet, množstvo. Príslovka „denne“, t. j. „1. v priebehu al. počas dňa, 24 hodín“; 2. „každý deň“ (In: Slovník súčasného slovenského jazyka H-L) vyjadruje okolnosť deja týkajúcu sa času, resp. časovej jednotky 24 hodín (od deň, denný).

Predmetné označenie tak ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom, ako sú „farmaceutické prípravky; vitamínové prípravky; výživové doplnky“, ako aj výrobkom „izotonické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov, energetické nápoje“ poskytuje relevantnej verejnosti, ktorú predstavujú konzumenti, užívatelia týchto tovarov, jednoduchú informáciu o množstve a čase, resp. limitujúcu úžitie prihlasovaných výrobkov (tovarov) – 1 x denne.

Predmetné označenie je prihlasované ako obrazové, čiernobiele a ako úrad v správe uviedol, pozostáva z číslice, ktorá je v rámci označenia ako celku dominantnou, je umiestnená pred slovným prvkom „denne“, ktorý je zdôraznený jednoduchým geometrickým tvarom – čiarou, predstavujúcou šípku naznačujúcu smer doprava. Spojením dvoch opisných prvkov, číslice a slova, napísaných základným druhom písma s efektom – tučná kurzíva, s jednoduchým geometrickým tvarom – čiarou, tak vzniklo označenie, ktorého celkový dojem nie je dostatočný na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od jeho opisného významu, a preto je úrad toho názoru, že spotrebiteľ nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie pôvodu prihlásených tovarov, ale len ako označenie opisujúce ich účel.

Úrad uviedol, že 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.

V závere úrad uviedol, že prekážku zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach má prihlasovateľ možnosť prekonať na základe § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ak preukáže, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka.

**Prihlasovateľ vo svojej odpovedi** zo 16. 9. 2020 zaslal vyjadrenie k Výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorom uviedol, že navrhovaná ochranná známka pozostáva z viacerých dištinktívnych prvkov, ktoré sú v kombinácii dostatočne spôsobilé odlišiť výrobky a služby prihlasovateľa od ostatných podnikateľov, a to z dôvodu, že navrhovaná ochranná známka pozostáva nielen zo samotného slovného spojenia „1 DENNE“, ale aj z grafického znázornenia v podobe podčiarknutia, resp. šípky zvýrazňujúcej celú ochrannú známku. Prihlasovateľ ďalej uviedol: „Navrhované značenie vyjadruje vlastný fantazijný pojem naznačujúci vysokú kvalitu a výnimočnosť, resp. vzácnosť prihlasovaných tovarov a služieb, ktorý nie je zameniteľný s žiadnym iným, z ktorého dôvodu je tvrdenie úradu o poskytovaní „jednoduchej informácii o množstve a čase“ povrchné.“ Prihlasovateľ uviedol, že výhradu úradu považuje za nesprávnu aj z dôvodu, že úrad v minulosti

vykonal do registra zápis aj takých ochranných známkov, ktorých rozlišovacia spôsobilosť bola buď rovnaká, alebo nižšia ako je v predjednanom prípade a poukázal na ochranné známky:

1. REALITNÁ KANCELÁRIA ROKA – OZ 248277
2. Neprežívajte rovnaké peklo každý deň – OZ 235915
3. PESTRÝ KAŽDÝ DEŇ – OZ 229139
4. REALITNÝ MAKLÉR ROKA – OZ 248276
5. Slovensko a reality – OZ 196687.

Ako posledný argument prihlasovateľ uviedol: „Skutočnosť, že v grafickej časti navrhovanej ochrannej známky sa prihlasovateľ rozhodol pre istú formu minimalizmu v podobe spojenia „dvoch opisných prvkov, číslice a slova, napísaných základným druhom písma s efektom – tučná kurzíva, s jednoduchým geometrickým tvarom – čiarou“, nemôže byť v žiadnom prípade podkladom pre záver ohľadom nedostatku dištingtívneho prvku. Práve naopak, súčasné svetové trendy v oblasti grafického dizajnu sa ubierajú skôr cestou funkcionalizmu a minimalizmu a opúšťajú niekdajšie trendy komplikovaných grafických návrhov.

**Prihlasovateľ v závere** vyjadril názor, že navrhovaná ochranná známka disponuje dostatočnou rozlišovacou schopnosťou, a preto úrad navrhuje prehodnotiť jeho závery a prihlášku vo vestníku zverejniť.

### **Záverčné stanovisko úradu**

Úrad sa zaoberal všetkými prihlasovateľom predloženými argumentmi a na základe ich dôkladného posúdenia a vyhodnotenie uvádza nasledovné.

**Úrad k argumentu prihlasovateľa**, v ktorom uvádza, že navrhovaná ochranná známka pozostáva z viacerých dištingtívnych prvkov, ktoré sú v kombinácii dostatočne spôsobilé odlišiť výrobky prihlasovateľa od ostatných podnikateľov, uvádza, že sa v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia venoval tak sémantike prvkov tvoriacich označenie, tzn. samotnému slovnému spojeniu „1 DENNE“ - „Dominantným prvkom v označení je číslica „1“, ktorou sa, okrem iného, vyjadruje počet, množstvo. Príslovka „denne“, t. j. 1. „v priebehu al. počas dňa, 24 hodín“; 2. „každý deň“ (In: Slovník súčasného slovenského jazyka H-L) vyjadruje okolnosť deja týkajúcu sa času, resp. časovej jednotky 24 hodín (od deň, denný).“; ako aj grafickému znázorneniu – „Predmetné označenie je prihlasované ako obrazové, čiernobiele a ako bolo uvedené, pozostáva z číslice, ktorá je v rámci označenia ako celku dominantnou, pričom je umiestnená pred slovným prvkom „denne“, ktorý je zdôraznený jednoduchým geometrickým tvarom – čiarou, predstavujúcou šípku naznačujúcu smer doprava. Spojením dvoch opisných prvkov, číslice a slova, napísaných základným druhom písma s efektom – tučná kurzíva, s jednoduchým geometrickým tvarom – čiarou, tak vzniklo označenie...“ a následne pristúpil k syntéze – posúdil označenia ako celok „...“, tak vzniklo označenie, ktorého celkový dojem nie je dostatočný na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od jeho opisného významu. Relevantný spotrebiteľ preto nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie pôvodu prihlásených tovarov, ale len ako označenie opisujúce ich účel.“, čo uviedol vo Výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia.

**Úrad** súhlasí s argumentom prihlasovateľa, že „Každá ochranná známka, ktorej slovné vyjadrenie nepozostáva z vymysleného slova, resp. slovného spojenia, musí logicky pozostávať z bežných slov, ktoré by po ich rozčlenení na slovné prvky samé o sebe rozlišovacou schopnosťou disponovať nikdy nemohli. Správna kombinácia týchto „všeobecných slovných prvkov“ však môže za istých okolností vytvoriť text, ktorý je originálny a pre spotrebiteľov a ostatných súťažiteľov dostatočne odlišujúci.“ V súvislosti s uvedeným argumentom prihlasovateľa úrad poukazuje na skutočnosť, že každé označenie musí byť a je posúdené ako celok (tzn. sémantika + grafické spracovanie), pretože tak je prirodzene vnímané zmyslami. Niektorý prvok je dominantný, iný menej, ale každý je nositeľom informácie. A práve ich kombinácia pracuje s fantáziou a vytvára originalitu, jedinečnosť, a tak individualizuje. Úrad posudzoval originalitu a fantazijnosť slovného spojenia „1DENNE“ z hľadiska sémantického významu a následne v spojitosti s použitou grafikou (kompozícia, typ písma, geometrické tvary, resp. obrazové prvky).

Vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samotných tovarov, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Čo sa týka druhu a typu písma slovných prvkov, nie je možné zapísať opisné slovné prvky, resp. prvky bez rozlišovacej spôsobilosti zobrazené v základom/štandardnom druhu písma s efektmi alebo bez nich (tučné, kurzíva), ak nedokážu odpútať pozornosť spotrebiteľa od opisného významu označenia. Pokiaľ ide o čísla, ktoré sú súčasťou označenia, tie sa

musia posúdiť s osobitným zohľadnením dotknutých tovarov alebo služieb (tzn. či existuje s daným tovarom prímé a konkrétne spojenie). V prípade použitia jednoduchých geometrických tvarov, ako sú body, čiary, segmenty čiar, kruhy, geometrické tvary, tieto neumožnia (samozrejme, ide o súhrn všetkých faktorov) nadobudnúť opisnému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, ak sú použité vo funkcii rámu, podčiarknutia, orámovania. Z uvedeného vyplýva, že kombinácia prvkov v predmetnom označení nie je tak výnimočná, aby bola schopná zanechať v mysli spotrebiteľa jednoznačnú spojitosť výrobkov so svojim pôvodom.

Úrad k argumentu prihlasovateľa, že „*Navrhované označenie vyjadruje vlastný fantazijný pojem naznačujúci vysokú kvalitu a výnimočnosť, resp. vzácnosť prihlasovaných tovarov a služieb, ktorý nie je zameniteľný so žiadnym iným, z ktorého dôvodu je tvrdenie úradu o poskytovaní „jednoduchej informácii o množstve a čase“ povrchné.*“ uvádza, že z vyjadrenia prihlasovateľa sa natíska otázka, či povrchnosť zo strany úradu videl v nedôkladnosti, resp. nedbalosti vykonaného prieskumu, alebo za povrchnú označil interpretáciu slovného obsahu/významu prihlasovaného označenia „1DENNE“ (na základe vykonanej sémantickej analýzy) vo vzťahu k prihlasovaným tovarom, a teda či sa vôbec dá hovoriť o povrchnosti v súvislosti s vnímaním reality, resp. fantazijnosti predmetného označenia.

Označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré ním majú byť označované – ide o tzv. triádu väzieb: označenie (ako celok) – tovary a služby (pre ktoré sa zápis označenia žiada) – prihlasovateľ (obchodný subjekt). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Z uvedeného vyplýva fakt, že posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia nemôže byť vykonané parciálne, tzn. napr. iba na základe vzťahu označenie - prihlasované tovary a služby alebo len na základe vnímania označenia relevantnou verejnosťou.

Úrad k vysvetleniu prihlasovateľa, v ktorom uviedol, v čom spočíva fantazijnosť prihlasovaného označenia („...*naznačujúci vysokú kvalitu a výnimočnosť, resp. vzácnosť prihlasovaných tovarov a služieb, ktorý nie je zameniteľný s žiadnym iným, ...*“), uvádza, že ak spočíva fantazijnosť pojmu „1DENNE“ v naznačení vysokej kvality a výnimočnosti prihlasovaných tovarov, a teda spotrebiteľ má, bude vnímať predmetné označenie vo význame *výnimočné tovary, tovary vysokej kvality denne*, potom prihlasované označenie ako celok predstavuje označenie, ktoré má zreteľný pochvalný charakter. Spotrebiteľ teda nebude vnímať prihlasované označenie ako ochrannú známku, ale ako pochvalnú výpoveď na podporu predaja, ktorej zámerom je vyzdvihnúť pozitívne aspekty daných tovarov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie spotrebiteľov. Na základe uvedeného argumentu prihlasovateľa predmetné označenie **1DENNE** ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože naznačuje vysokú kvalitu prihlasovaných tovarov, čo predstavuje prekážku zápisu prihlasovaného označenia do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti (relevantného spotrebiteľa) tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty alebo iných vlastností tovarov alebo služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známok.

Úrad k argumentu prihlasovateľa, v ktorom poukázal na ochranné známky zapísané úradom v nedávnej minulosti do registra, pričom sa odvoláva na rovnakú alebo nižšiu mieru podobnosti týchto označení vo vzťahu k predmetnému označeniu, uvádza, že prihlasovateľ neuviedol žiadny relevantný argument, ktorým by zrozumiteľne ilustroval, z akého dôvodu možno spomenuté ochranné známky - REALITNÁ KANCELÁRIA ROKA; Neprežívajte rovnaké peklo každý deň; PESTRÝ KAŽDÝ DEŇ; REALITNÝ MAKLÉR ROKA; Slovensko a reality - považovať za porovnateľné prípady s prihláseným označením. Zároveň úrad uvádza, že poukázanie prihlasovateľa na iné zapísané ochranné známky je irelevantné. Snaha prihlasovateľa poukazovať na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetná z dôvodu, že každé označenie je posudzované zvlášť, na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej-ktorej prihlášky ochrannej známky. Každý prípad je špecifický a musí sa posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známok nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia.

K argumentu prihlasovateľa „*že v grafickej časti navrhovanej ochrannej známky sa prihlasovateľ*

rozhodol pre istú formu minimalizmu v podobe spojenia „dvoch opisných prvkov, číslice a slova, napísaných základným druhom písma s efektom – tučná kurzíva, s jednoduchým geometrickým tvarom – čiarou“, nemôže byť v žiadnom prípade podkladom pre záver ohľadom nedostatku dištinkívneho prvku.“ úrad uvádza, že uplatnenie zmyslu filozofie minimalizmu – jednoduchosti – pri navrhovaní ochrannej známky v žiadnom prípade úrad neposudzuje ako dôvod na zamietnutie označenia z dôvodu nedištinkívnosti. V registri ochranných známk je možné nájsť mnoho označení, ktoré boli vytvorené v zmysle tejto filozofie. Rozlišovacia spôsobilosť označení sa neposudzuje len vo vzťahu k forme – grafickému vyjadreniu, alebo len vo vzťahu k obsahu/významu označenia, ale rozlišovacia spôsobilosť 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 (triáda väzieb, uvedené skôr v texte), čo uvedené označenie nie je schopné plniť, preto s poukázaním na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad v závere Výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti ešte uviedol, že prekážku zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach má prihlasovateľ možnosť prekonať na základe § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ak preukáže, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, a to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 5 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako ani nepredložil žiadne doklady, ktorými by preukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom, pre ktoré je prihlásené, v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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:

Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o.  
Kováčska 28  
040 01 Košice-Staré Mesto