



Banská Bystrica 21. 7. 2022
POZ 503-2022/Z-170-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 503-2022 z 8.3.2022 prihlasovateľa woollies, s. r. o., Poludníková 3246/3, Bratislava-Ružinov,

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 28.4.2022 (ďalej len "výsledok prieskumu") oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) 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 ochrannej známky POZ 503-2022 je obrazové označenie



(ďalej aj "prihlásené označenie" alebo "predmetné označenie") prihlásené pre tovary, ktoré majú charakter rôznych odevov, konkrétne "čiapky; pleteniny; pletené šály; šilty; pletené šatky; odevy; oblečenie; pokrývky hlavy; nohavice; rukavice; šatky, šály; legíny; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; palčiaky" v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") vo výsledku prieskumu uviedol, že podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť. V nadväznosti na to, úrad poznamenal, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známkov práve z toho dôvodu, že mu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom. Príčinou chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je skutočnosť, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré v

obchodnom styku môže slúžiť na určenie druhu a vlastností tovarov, čo podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Svoje stanovisko úrad vo výsledku prieskumu odôvodnil tým, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod týmto označením budú poskytované odevy vyrobené z vlny. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov (v danom prípade odevov), osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov, pre ktoré je označenie prihlásené.

Uvedené skutočnosti vyplývajú z významu prvkov tvoriacich prihlásené označenie. Anglické slovo „woollies“ má v slovenskom jazyku význam "vlnené odevy" (In.: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/woollies>). Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia (hnedá farba slovného prvku napísaného bežným typom písma a jednoduché a bežné vyobrazenie klobka s hnedou farbou vlákna), úrad ju vo výsledku prieskumu vyhodnotil ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku. Navyše motív grafického prvku (jednoduché vyobrazenie klobka) len potvrdzuje a zdôrazňuje opisný charakter slovného prvku prihláseného označenia. Piktogram klobka používa mnoho subjektov v oblasti odevného priemyslu a obchodu s odevmi na vyjadrenie skutočnosti, že ide o pletené odevy, resp. odevy z vlny. To znamená, že grafický prvok klobka prihlásenému označeniu vzhľadom na jednoznačný význam jeho slovného prvku nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Taktiež použitý typ písma, usporiadanie prvkov v označení vedľa seba, ich hnedá farebná úprava, nie sú ničím výnimočné ani originálne a prihlásenému označeniu nezabezpečujú rozlišovaciu spôsobilosť.

V tejto súvislosti úrad taktiež vo výsledku prieskumu podotkol, že obrazové prvky, ktoré sa bežne alebo zvyčajne používajú v obchode vo vzťahu k tovarom, v súvislosti s ktorými bola podaná žiadosť o zápis označenia do registra ochranných známk, resp. majú priamu súvislosť s niektorými vlastnosťami týchto tovarov, všeobecne nedodávajú rozlišovaciu spôsobilosť označeniu ako celku.

Pritom rozlišovacia spôsobilosť označenia je 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. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny dištinktívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť tovary jedného subjektu od rovnakých tovarov iného subjektu, ide o označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 28.6.2022 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam úradu, 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

Doručiť:

woollies, s. r. o., Poludníková 3246/3, 821 02 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika