



Banská Bystrica 28. 9. 2022  
POZ 294-2022/Z-240-2022

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 294-2022 z 23.2.2022 prihlasovateľa Beata Frohnová - BFI TRADE, Mierová 672/6, Banská Štiavnica,

**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 20.5.2022 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 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 „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 20.5.2022 uviedol, že výlučne slovné označenie v bežnom písme, bez akýchkoľvek grafických prvkov „CLINIC“ prihlásené pre tovary „*Krmivo pre zvieratá; suché krmivo*“ v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“), nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov.

**V liste úradu z 20.5.2022** bolo prihlasovateľovi oznámené, že slovné označenie CLINIC ako celok, bez akýchkoľvek ďalších rozlišovacích prvkov, vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 31, nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu a účelu, alebo iných vlastností prihlásených tovarov. Prihlasované označenie pozostáva výlučne z údajov, ktoré poskytujú relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú v tomto prípade predstavuje široká verejnosť spotrebiteľov orientujúca sa a zaujímajúca sa o tovary v oblasti krmív pre zvieratá, len jednoduchú informáciu, že takto označené tovary sú *krmivo určené na klinické diéty zvierat*, alebo *klinické diétné krmivá*. Spotrebiteľ tak nebude schopný určiť, od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú, ale bude ho vnímať len ako bežné označenie druhu a typu krmiva.

Uvedené vyplynulo z toho, že prihlásené označenie pozostáva zo slovného prvku „CLINIC“, ktorý aj keď je napísaný v cudzojazyčnom tvare, bude spotrebiteľom jednoznačne podávať priamu informáciu, že ide o krmivo na klinické diéty pre zvieratá. Úrad vychádzal najmä z toho, že relevantná spotrebiteľská verejnosť je oboznámená s bežným označovaním prihlasovaných tovarov ako „klinické diéty“ a na základe toho budú slovný prvok označenia vnímať v takomto význame, a zároveň na základe fonetickej podobnosti ale aj možného prekladu slovného prvku označenia do slovenského jazyka vo význame „*klinika, klinický*“ (In.: PC Translator 2010) bude spotrebiteľská verejnosť takéto označenie jednoznačne vnímať ako údaj o charaktere a druhu takto označených tovarov. Úrad má za preukázané, že slovné spojenie „klinické diéty“ označuje krmivá, alebo sa používa na označenie krmív pre domáce zvieratá so špeciálnymi požiadavkami na stravu v dôsledku zdravotných ťažkostí, ako ukazujú internetové zdroje napríklad na <https://www.gigalekaren.sk/veterina/pripravky-pro-psy/klinicke-dietypro-psy/>, <https://www.veterinarni-diety.cz/pes-klinicke-diety>, <https://www.veterinarni-diety.cz/kocka-klinicke-diety>, [https://www.granulkovo.sk/O-Krmive-a1\\_0.htm](https://www.granulkovo.sk/O-Krmive-a1_0.htm).

Úrad tak na základe uvedeného konštatoval, že prihlasované označenie, bez akéhokoľvek ďalšieho dištinktívneho slovného alebo grafického prvku, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, je označením nedištinktívnym. 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.

Úrad dodal, 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.

**Dňa 21.7.2022 bola úradu doručená odpoveď**, v ktorej prihlasovateľ vyjadril odvolanie sa voči výsledku správy o prieskume zápisnej spôsobilosti ochrannej známky zo dňa 20.5.2022.

Ako dôvody svojho odvolania prihlasovateľ uviedol, že:

-Prihlasované označenie CLINIC má označovať tovary, ktorými sú krmivá pre psov novovúádzané na slovenský trh. Svojím zložením napĺňajú podstatu - krmivá určené na klinické diéty zvierat alebo klinické diétne krmivá, ktoré neobsahujú alergény, kuracie mäso a sú určené hlavne pre citlivých psov, alergických na kuracie mäso.

-Podobné krmivo prihlasovateľ dovážal na Slovensko z Írska, ktorého názov CLINIVET je registrovanou ochranou známkou. Dovážané krmivo malo podobné zloženie ako krmivo ponúkané pod označením CLINIC, preto prihlasovateľ vyjadril názor, že označenie CLINIC má istú mieru rozlišovacej spôsobilosti. A to hlavne z dôvodu, že označenie CLINIC bude v zákazníkoch jednoznačne evokovať, že ide o krmivo s vyššie deklarovanými vlastnosťami, na základe ktorých budú koneční spotrebiteľia takto označené tovary rozpoznávať.

-Tovary pod označením CLINIC sú krmivo pre psov, ktoré je určené pre cieľovú skupinu spotrebiteľov, ktorí kupujú krmivo typu na klinické diéty.

-Zapísanie označenia CLINIC do registra ochranných známk žiada prihlasovateľ z dôvodu ochrany svojho produktu, aby v budúcnosti nedochádzalo k nekalej obchodnej súťaži.

Záverom svojho listu prihlasovateľ na základe uvedených dôvodov žiada o opätovné prehodnotenie stanoviska úradu.

**Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie** vzhľadom na prihlasovateľom predložené argumenty a v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením z 20.5.2022 naďalej zastáva názor, že predmetné označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu a účelu, alebo iných vlastností prihlásených tovarov. Spotrebiteľ tak nebude schopný určiť,

od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú, ale bude ho vnímať len ako bežné označenie charakteru a druhu tovaru, krmivo určené na klinické diéty zvierat, alebo klinické diétne krmivá.

Čo sa týka argumentov prihlasovateľa uvedených v jeho odpovedi zo dňa 21.7.2022 úrad tieto vyhodnotil ako nepreukazujúce inherentnú, ani nadobudnutú rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia. Prvým argumentom prihlasovateľ len potvrdil výsledok prieskumu úradu, že prihlasované označenie priamo a jednoznačne opisuje charakter, druh alebo účel takto označených tovarov. Prihlasovateľ uvádza, že prihlasované označenie má byť používané na tovaroch - krmivá určené na klinické diéty zvierat alebo klinické diétne krmivá, čo je v súlade s tým čo uviedol úrad vo svojom výsledku prieskumu zo dňa 20.5.2022. Rovnako v druhom argumente prihlasovateľ zopakoval, že prihlasované označenie bude v zákazníkoch jednoznačne evokovať špeciálne krmivo pre psov a nie bežné krmivá, čiže klinické diétne krmivo. Čím prihlasovateľ opätovne potvrdil opisnosť označenia vo vzťahu ku prihlasovaným tovarom, ktorú úrad deklaroval vo výsledku prieskumu zo dňa 20.5.2022. Prihlasovateľom deklarovaná rozlišovacia spôsobilosť označenia na základe podobnosti s registrovanou ochrannou známkou CLINIVET nie je nijako odôvodnená ani opodstatnená, keďže ide o ochrannú známku registrovanú na inom úrade a tvorenú iným slovným prvkom. V treťom argumente prihlasovateľ znovu iba zopakoval opisnosť prihlasovaného označenia vo vzťahu ku prihlasovaným tovarom, keďže uviedol, že označením CLINIC sú označené krmivá na klinické diéty zvierat. Štvrtý argument nie je možné považovať za vecnú argumentáciu k rozlišovacej spôsobilosti označenia, pretože prihlasovateľ v nej len uviedol dôvod podania žiadosti o zápis ochrannej známky.

Vzhľadom na to, že samotné označenie nemá vlastnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť a prihlasovateľ vo svojej odpovedi nepredložil žiadny argument, ktorý by akýmkoľvek spôsobom rozporoval alebo vyvracal výsledok prieskumu úradu zo dňa 20.5.2022, práve naopak svojím vyjadrením prihlasovateľ len tento výsledok potvrdil nie je možné uznať prihlásené označenie za ochrannú známku, a preto 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:**

Beata Frohnová - BFJ TRADE, Mierová 672/6, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika