



Banská Bystrica 21. 10. 2022
POZ 258-2022/Z-280-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 258-2022 z 8.2.2022 prihlasovateľa ÚSOVSKO SK, s.r.o., Sibírska 1329, Holíč 1, ktorého v konaní zastupuje BEATOW PARTNERS s. r. o., Panenská 23, Bratislava-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 11.3.2022 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,

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 258-2022 je výlučne slovné označenie „**DOBRUCHA**“ prihlásené pre tovary „*sušienky, keksy; prípravky z obilnín; cukrovinky; ovsené potraviny; ovsené vločky; obilninové vločky; müsli; obilninové chuťovky; cereálne tyčinky.*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, (ďalej „prihlasované označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) z 11.3.2022 bolo prihlasovateľovi oznámené, že vo vzťahu k prihláseným tovarom „*sušienky, keksy; prípravky z obilnín; cukrovinky; ovsené potraviny; ovsené vločky; obilninové vločky; müsli; obilninové chuťovky; cereálne tyčinky*“ 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 charakter a účel použitia prihlásených tovarov.

Uvedené vyplývalo z významu prihlasovaného slovného označenia „DOBRUCHA“ ako celku, ktoré je tvorené podstatným menom „bruch“ ako „*dolná predná časť trupu*“ (In: Slovník súčasného slovenského jazyka A-G, SAV r. 2006) uvedeným v druhom páde jednotného čísla s predložkou "do" a napísané spolu bez medzery. Pojem

„do brucha“ môže označovať napr. potraviny, ktoré sú určené na konzumáciu. V spojitosti s prihlasovanými tovarmi poskytuje predmetné označenie spotrebiteľskej verejnosti iba jednoduchú a priamu informáciu o tom, že prihlásené tovary (sušienky, keksy, prípravky z obilnín, cukrovinky...) sú určené na konzumáciu.

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a relevantnou skupinou spotrebiteľov je široká verejnosť, ktorú je možné označiť za koncových spotrebiteľov prihlasovaných tovarov. Relevantnou skupinou môžu byť aj výrobcovia, predajcovia prípadne distributéri daných tovarov. Všetkým uvedeným skupinám spotrebiteľov bude význam prihláseného označenia z fonetického hľadiska zrejmý aj napriek tomu, že v prihlasovanom označení, ako slovnom spojení "do brucha", je zámerná chyba v písaní a označenie je uvedené ako jedno slovo.

Úrad tiež uviedol, že predmetné označenie je výlučne slovné, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary prihlasovateľa od tovarov iných subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie. Úrad preto skonštatoval, že sa jedná o označenie opisné, s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

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 nie je schopné túto funkciu plniť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zaslal dňa 26.4.2022 svoje vyjadrenie, v ktorom uviedol, že priamym, zamýšľaným účelom použitia prihlásených tovarov je jedenie/konzumácia. Slovo "brucho" resp. "do brucha" môže opisovať dané tovary len vzdialene, nepriamo, ako druhotný následok konzumácie. Podľa názoru prihlasovateľa opis charakteru a účelu použitia prihlásených tovarov sú skôr pojmy ako "ústa", "jedenie", "jedáleň" alebo "chuť".

Ďalej uviedol, že slovo "DOBRUCHA" nevyjadruje označenie, ktoré by stratilo akúkoľvek spôsobilosť rozlíšiť tovary a služby kvôli častému používaniu. Nie je obvyklé, že pre prihlásené tovary sa dané označenie používa či už v spisovnom jazyku alebo slangovej reči. Daným vyjadrením nebývajú označené potraviny ani jedlá, čo vyplýva aj z doložených výsledkov vyhľadávania v prehliadači Google na slovné spojenie "do brucha" a "dobrucha".

Prihlasovateľ tiež uviedol, že slovný prvok "DOBRUCHA" obsahuje pravopisnú chybu, ktorou je vynechanie medzery medzi písmenami "o" a "b", čím sa zmenilo označenie z vizuálneho aj fonetického hľadiska, keďže bude vyobrazené aj vyslovované spolu bez medzery ako jedno slovo "dobrucha". Zároveň dané označenie pri čítaní a vyslovovaní stratí význam predložky "do" a slova "brucho", a preto dané označenie znie ako fantazijné slovo, ktoré sa nenachádza v žiadnom známom slovníku. Prihlasovateľ je preto toho názoru, že predmetné označenie v spisovnej reči nemá žiadny význam a nebude implikovať potraviny, jedlo, ktoré sa majú zjesť a po konzumácii smerovať do brucha.

Zároveň dodal, že námietka úradu, že predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, je neopodstatnená, keďže úrad v minulosti zapísal ochranné známky, ktoré priamo opisujú tovary alebo služby, pre ktoré sú dané známky zaregistrované, a to konkrétne:

- "Staromestské kurča", č. zápisu 237149,
- "Zlatý tabak", č. zápisu 235000
- "Horúca hruška", č. zápisu 229878
- "Horúca brusnica" č. zápisu 229879
- "Sloboda maškrtenia", č. zápisu 233386

V závere prihlasovateľ požiadal, aby úrad vyhovel žiadosti o zápis ochrannej známky do registra.

Záverečné zhodnotenie úradu

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa, ako aj predložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „DOBRUCHA“ nemá v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom „sušienky, keksy; prípravky z obilnín; cukrovinky; ovsené potraviny; ovsené vločky; obilninové vločky; müsli; obilninové chuťovky; cereálne tyčinky.“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

S ohľadom na relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, ktorú tvorí široká verejnosť ako koncoví spotrebitelia daných výrobkov, ako aj odborná verejnosť ako sú predavači v obchodnej sieti a tiež pracovníci distribučných spoločností daných tovarov úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje tejto časti verejnosti jednoznačnú, zrozumiteľnú a priamu informáciu, že prihlásené tovary ako napr. *sušienky, keksy, cukrovinky, obilninové chuťovky alebo cereálne tyčinky*, ktoré budú označené prihláseným označením "DOBRUCHA" sú určené na jedenie/konzumáciu. 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 sú vo vzťahu k prihláseným tovarom vyjadrením ich účelu použitia.

K argumentu prihlasovateľa, že nie je obvyklé označovanie prihlásených tovarov ani potravín alebo jedál predmetným označením, úrad považuje za potrebné uviesť, že zmyslom prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia je zistiť či dané označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a výrobcovi alebo poskytovateľovi daných tovarov. Základným kritériom posúdenia rozlišovacej spôsobilosti označenia je jeho význam teda informácia, ktorú v sebe nesie prihlásené označenie. Posudzuje sa význam označenia ako taký, či už v priamom alebo prenesenom význame prípadne vo význame nejakého zaužívaného frazeologizmu a vždy vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

V tomto prípade, tak ako už bolo uvedené vo výsledku prieskumu, je prihlásené označenie uvedené v genitíve jednotného čísla od podstatného mena "brucho" s príslušnou gramatickou predložkou "do" napísané spolu bez medzery. Keďže jednotlivé vyskloňované tvary "(z/do) brucha, (o) bruchu, (s) bruchom" sú známe a bežne používané v slovenskom jazyku a spotrebiteľ ich pozná, úrad vychádzal z významu nominatívu ako základného tvaru daného slova, ktorým je slovo "brucho" vo význame "dolná časť trupu". Vzhľadom k tomu, že v brušnej dutine ako dolnej časti trupu sa nachádza aj prevažná časť tráviacej sústavy človeka, ktorá je určená na spracovanie skonzumovaných jedál a nápojov bude spotrebiteľskej verejnosti informácia, ktorú v sebe nesie predmetné označenie v spojitosti s konkrétnymi tovarmi zrejme, jasná a jednoznačne identifikovateľná.

Uvedené v podstate potvrdil aj prihlasovateľ vo svojom vyjadrení keď uviedol, že "*priamym, zamýšľaným účelom použitia prihlásených tovarov je jedenie/konzumácia*". Preto úrad nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že prihlásené označenie opisuje dané tovary len vzdialene a nepriamo. Úrad vo výsledku prieskumu neuviedol, že slovné spojenie "DOBRUCHA" opisuje prihlásené tovary, úrad uviedol, že predmetné označenie opisuje charakter alebo účel použitia (konzumáciu) prihlásených tovarov.

Rovnako tak úrad nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že predmetné označenie je fantazijné a nemá nijaký význam. Z vizuálneho hľadiska je prihlásené označenie uvedené ako jednoslovné a pravopisná chyba pri vynechaní medzery medzi predložkou "do" a slovom "brucha" nie je považovaná za neobvyklú, pretože napríklad všetky viacslovné doménové mená sú uvádzané ako jedno slovo bez medzier (napr. "sdetmi.com" či "mojochod.sk" alebo "mojalekaren.sk") a spotrebiteľská verejnosť vie identifikovať význam aj takýchto slovných spojení. Nemožno preto pochybovať o tom, že podstatná časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti bude rozumieť tomuto výrazu a bude si ho spájať s významom "na jedenie" alebo "na konzumáciu".

Z fonetického hľadiska je význam označenia nezmenený, či už sa slovné spojenie prečíta ako "dobrucha" alebo "do brucha", preto uvedené skutočnosti nie je možné považovať za dostatočne jedinečné pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Obvyklosť používania alebo častosť výskytu slovného spojenia resp. predmetného označenia na internete je následne jedným z ďalších kritérií, ktoré sa uplatňujú pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti. Úrad pri prieskume označenia ani neočakával, že predmetné označenie bude v internetovom vyhľadávачi uvádzané len v spojitosti s konzumáciou alebo stravovaním, a preto túto skutočnosť ani neuviedol v zaslanom výsledku prieskumu.

Prihlasovateľom predložené doklady viažúce sa k výsledkom vyhľadávania v prehliadači Google pre slovné spojenie "do brucha" a "dobrucha" nemožno považovať za doklady svedčiace v prospech zápisu predmetného označenia do registra.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že úrad v minulosti zapísal také označenia, ktoré priamo opisujú prihlásené tovary alebo služby, je potrebné skonštatovať, že prihlasovateľ neuviedol, ako vidí paralelu medzi označením "DOBRUCHA" prihláseným pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia a spomenutými staršími zapísanými označeniami: "Staromestské kurča" (POZ 974-2016, č. zápisu 237149) zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33, 34, 35 a 39 medzinárodného triedenia, "Zlatý tabak" (POZ 5673-2012, č. zápisu 235000) zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 34 a 35 medzinárodného triedenia, "Horúca hruška" (POZ 5739-2010, č. zápisu 229878) zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 35 medzinárodného triedenia, "Horúca brusnica" (POZ 5740-2010, č. zápisu 229879) zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 35 medzinárodného triedenia a "Sloboda maškrtenia" (POZ 5253-2012, č. zápisu 233386) zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 32, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť funkciu ochrannej známky napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok.

Zároveň je potrebné doplniť, že 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 prihláske, 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 prihláske 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 známok.

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 triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) 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

Doručiť:

BEATOW PARTNERS s. r. o., Panenská 23, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika