



Banská Bystrica 15. 11. 2022

POZ 714-2022/Z-316-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 714-2022 z 29.3.2022 prihlasovateľov Vladimíra Ficíka, Humenné, Zuzany Gabríkovej, Papín 138, ktorých v konaní zastupuje Advokátní kancelár Mgr. Petr Žižka, LL.M., Sedláčkova 209/16, Plzeň, Česká republika

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), g) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z dátum 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,
- g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 714-2022 je výlučne slovné označenie „**Čokoslovakia Chocoslovakia**“, ktoré je prihlásené pre tovary "ryža, cestoviny a rezance; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; čokoláda; smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky; ocot, omáčky a iné chuťové prísady; konzumný ľad; kávové, kakaové, čokoládové alebo čajové nápoje; obilniny upravené na konzumáciu; ovsené vločky; kukuričné lupienky; lúpaný jačmeň; bulgur; müsli; pizza; plnené koláče; sendviče; orechy v čokoláde; aromatické prísady do potravín a do nápojov okrem esenciálnych olejov" v triede 30, "nealkoholické nápoje; minerálne a sýtené vody; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; dealkoholizované nápoje; ryžové a sójové nápoje, nie náhradky mlieka; energizujúce nápoje; izotonické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov; nealkoholické esencie a výťažky z ovocia na prípravu nápojov" v triede 32 a služby "maloobchodný predaj cukrárskych výrobkov; podnikové riadenie veľkoobchodných a maloobchodných predajní; maloobchodný predaj čokolády; veľkoobchodný predaj čokolády; maloobchodný predaj dezertov; maloobchodný a veľkoobchodný predaj výrobkov uvedených v triedach 30 a 32 tohto zoznamu" v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej ako "predmetné označenie", resp. "prihlásené označenie").

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") na základe vykonaného prieskumu zistil, že predmetné označenie v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je prihlasované nemá podľa § 5 ods.1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené údajmi slúžiacimi v obchodnom styku na určenie charakteru (iných vlastností), resp. druhu týchto tovarov a služieb a ich zemepisného pôvodu (§ 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona). Predmetné označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov „Čokoslovakia“ a „Chocoslovakia“, pričom druhý prvok predstavuje len anglickú mutáciu prvého prvku. Teda v prípade týchto prvkov môžeme hovoriť o tom, že sa skladajú z dvoch častí "čoko", resp. "choco" a "slovakia". Pokiaľ ide o vynechanie medzery medzi týmito slovnými prvkami, z hľadiska známkovej praxe, ako aj z hľadiska reálneho vnímania priemerného spotrebiteľa je táto skutočnosť nepodstatná. Slovný prvok "čoko", resp. "choco" bude spotrebiteľ vnímať ako bežne používanú predponu spájajúcu sa s čokoládou resp. s chuťou čokolády. Takéto označenie automaticky vyvoláva predstavu v mysliach spotrebiteľskej verejnosti, že sa jedná o niečo čokoládové resp. s chuťou čokolády. Druhý slovný prvok "slovakia" je anglickou mutáciou pre Slovensko, ktorý môže byť spájaný so zemepisným pôvodom takto označených tovarov a služieb. Spojením oboch slovných prvkov tak vzniklo označenie, ktoré poskytuje spotrebiteľskej verejnosti, ktorú predstavujú bežní občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, informáciu, že pod týmto označením bude ponúkaný tovar, ktorý je čokoládou alebo môže obsahovať čokoládu alebo jej príchuť a poskytovaná služba v súvislosti s týmto tovarom. Predmetné označenie tak vo vzťahu k prihláseným tovarom *"ryža, cestoviny a rezance; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; čokoláda; smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; čokoládové nápoje; obilniny upravené na konzumáciu; ovsené vločky; kukuričné lupienky; lúpaný jačmeň; bulgur; müsli; pizza; plnené koláče; sendviče; orechy v čokoláde; aromatické prísady do potravín a do nápojov okrem esenciálnych olejov"* v triede 30, *"nealkoholické nápoje; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; dealkoholizované nápoje; ryžové a sójové nápoje, nie náhradky mlieka; energizujúce nápoje; izotonické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov; nealkoholické esencie"* v triede 32 a službám *"maloobchodný predaj cukrárskych výrobkov; podnikové riadenie veľkoobchodných a maloobchodných predajní; maloobchodný predaj čokolády; veľkoobchodný predaj čokolády; maloobchodný predaj dezertov; maloobchodný a veľkoobchodný predaj výrobkov uvedených v triedach 30 a 32 tohto zoznamu"* v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, predstavuje informáciu, resp. údaj slúžiaci v obchodnom styku na určenie charakteru (iných vlastností), resp. druhu týchto tovarov a služieb a zemepisného pôvodu tovarov a služieb, preto je označenie „Čokoslovakia Chocoslovakia“ vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom a službám označením opisným v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Zároveň ide o výlučne slovné označenie, čo označeniu vzhľadom na jednoznačný význam jeho slovných prvkov nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť, a preto vo vzťahu k vyššie namietnutej časti tovarov a služieb prihlásené označenie predstavuje z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zápisnú prekážku.

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 vo vzťahu k vyššie namietnutej časti prihlasovaných tovarov a služieb túto funkciu neplní, a preto z titulu vyššie uvedených zákonných ustanovení pre túto časť tovarov a služieb nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk.

Okrem vyššie deklarovaných zápisných prekážok prihláseného označenia úrad uviedol, že prihlásené označenie, ktoré obsahuje slovné prvky "čoko", resp. "choco", je vo vzťahu k ostatným prihláseným tovarom *"droždie, prášky do pečiva; soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky; ocot, omáčky a iné chuťové prísady; konzumný ľad; kávové, kakaové alebo čajové nápoje"* v triede 30 a *"minerálne a sýtené vody; ovocné nápoje a ovocné džúsy"* v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označením klamlivým o povahe tovarov podľa § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona.

Je potrebné zdôrazniť, že klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľa uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Na základe všetkých uvedených skutočností úrad konštatuje, že prihlásené výlučne slovné označenie „Čokoslovakia Chocoslovakia“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 8.11.2022 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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:

Advokátní kancelář Mgr. Petr Žižka, LL.M., Sedláčkova, 209/16 , 301 00 Plzeň, Česká republika