

Banská Bystrica 22. 11. 2022
POZ 775-2022/Z-326-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 775-2022 z 7.4.2022 prihlasovateľa Michala Fojčíka, Antona Bernoláka 2170/43, Žilina,
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:

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 4.7.2022 informoval prihlasovateľa, že výlučne slovné označenie v bežnom písme, bez akýchkoľvek grafických prvkov „**EFARBY**“ prihlásené pre tovary „*Farby, fermeže, laky; ochranné prípravky proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; surové prírodné živice; lístkové a práškové kovy pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov*“ v triede 2 a služby „*Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“), nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Úrad uviedol, že vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a k nim pridruženým službám, nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona pozostáva výlučne z údajov, ktoré poskytujú relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, za ktorú sa v tomto prípade považuje široká verejnosť primerane obozretných a pozorných spotrebiteľov zaujímajúca sa o tovary a služby v oblasti farieb a farbív, len jednoduchú informáciu, že takto označené tovary prihlasované v triede 2, ktoré môžeme hromadne označiť ako farby a farbivá budú farby. Z označenia je taktiež bez hlbších kognitívnych úvah zrejmé, že služby reklamy a obchodu prihlasované v triede 35 spojené s prihlasovanými tovarmi budú poskytované elektronicky.

Uvedené vyplynulo z toho, že prihlásené označenie pozostáva zo slovného prvku „EFARBY“, ktorý je tvorený slovným základom „**farby**“ označujúci *farbiace látky, alebo farbivá* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006) spolu s písmenom „e“ na začiatku slova, ktoré je bežne používané a zaužívané v súčasnom slovenskom jazyku, pričom prvá časť „e-“ je skratkou prídavného mena *elektronický*. Svojou funkciou iba dotvára bežné spisovné výrazy do podoby skrátených výrazov, ktoré prostredníctvom takejto predpony nenadobúdajú žiadnu originalitu či dištinktivnosť a majú rovnako opisný charakter ako má spisovný základ celkového výrazu (napr. e-mail, e-kniha, e-portál a mnoho iných príkladov). To znamená, že v tomto konkrétnom prípade slovný prvok označenia „EFARBY“ z hľadiska všeobecnosti a opisnosti má ten istý významový obsah vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, ako má jeho spisovný slovný základ v znení „farby“ bez ohľadu na to, či písmeno „e“ na začiatku slova oddeľuje pomlčka, alebo nie. Označenie v znení ako je prihlasované nie je

pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť ničím prekvapivé, keďže slovný prvok označenia priamo opisuje poskytované tovary. Písmeno E na začiatku slovného prvku nie je schopné poskytnúť označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ide o variant skrátenia výrazu „elektronicky“, ktorý je v slovenskom jazyku bežne používaný, ako dokazuje napríklad <https://jazykovaporadna.sme.sk/q/9317/>. Úrad podotkol, že ani absencia pomlčky „-“ nijako nemení podstatu významu označenia a to najmä vzhľadom na vnímanie relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, ktorá bude označenie vnímať ako skratku, keďže v bežnej hovorovej reči sa pomlčka v takýchto výrazoch nevyslovuje. Prihlasované označenie tak jednoznačne opisuje charakter a druh poskytovaných tovarov a charakter služieb s nimi spojených. Spotrebiteľ tak na základe takéhoto opisného označenia nebude schopný určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú, bude ho vnímať len ako priamu opisnú informáciu o tom, že poskytované tovary sú farby dostupné prostredníctvom služieb poskytovaných elektronicky.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval že prihlasované označenie ako celok bez akéhokoľvek ďalšieho dištinktívneho slovného alebo grafického prvku, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, je označením opisným a v dôsledku toho nedištinktívnym. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená 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 prihlasované označenie neplní, a na základe toho nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.

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.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej, ani predĺženej lehote do 7.11.2022 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:

Fojčík Michal, Antona Bernoláka 2170/43, Žilina, Slovenská republika