

Banská Bystrica 23. 11. 2022
POZ 1426-2022/Z-331-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1426-2022 z 11.7.2022 prihlasovateľa LÚBENÉ s. r. o., B.Björnsona 139/14, Prievidza,
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 8.9.2022 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 1426-2022 je obrazové označenie

L Ú B E N É

prihlásené pre tovary "stolovací riad, okrem príborov; kuchynský riad, okrem príborov; kuchynské nádoby" v triede 21 medzinárodného triedenia a tiež pre "odevy" v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlasované označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k všetkým prihláseným tovarom nemá predmetné 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 vlastnosti poskytovaných tovarov.

Uvedené vyplynulo z významu slova tvoriaceho označenie, konkrétne slovo "ľúbené", ktoré je prídavným menom od slovesa "ľúbiť" vo význame *"pociťovať radosť z niečoho, obľubovať niečo, mať rád"* (SSSJ, H-L, r. 2011).

Slovo „ľúbené“ predstavuje slovo, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter. Tým by dochádzalo k zvýhodňovaniu takto označovaných tovarov a služieb prihlasovateľa oproti iným subjektom poskytujúcim rovnaké tovary a služby. Laudatórne (pochvalné) označenia sa považujú za označenia, ktoré nie sú spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Úrad uviedol, že prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením bude poskytovaný stolový a kuchynský riad, kuchynské nádoby a odevy, ktoré sa spotrebiteľom budú páčiť a budú ich s obľubou používať. 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 môžeme označiť ako koncových spotrebiteľov daných výrobkov.

Slovný prvok "ľúbené" je uvedený veľkými písmenami abecedy s použitým fontom písma "Aliens and Cows", medzi jednotlivými písmenami v slove je medzera. Celková grafická úprava so zreteľom na význam slovného prvku vo vzťahu k prihláseným tovarom nie je taká, aby označenie mohlo byť považované za označenie s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. Samotné celkové grafické stvárnenie označenia a použité písmo nie je možné považovať za prvky, dostatočné na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slova "ľúbené" a ani nie je pravdepodobné, že tieto prvky u spotrebiteľa vytvorili trvalý dojem z označenia.

Úrad je toho názoru, že sa jedná o označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov alebo služieb iných subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné označenie. Úrad preto konštatuje, 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.

V závere listu úrad poučil prihlasovateľa o možnosti prekonať zápisné prekážky vznesené podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a to za splnenia podmienok definovaných v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Následne dňa 20.9.2022 zaslal prihlasovateľ žiadosť o usmernenie ako postupovať v ďalšom konaní aj s doplňujúcimi informáciami o svojej spoločnosti, že na slovenskom trhu spoločnosť pôsobí už 4 roky, ľudia prihlasovateľa vnímajú aj vďaka spoluprácam s veľkými slovenskými firmami ako sú Martinus, Tatry Moutain resorts, Karcher a ďalšie. Na sociálnych sieťach má dokopy niečo cez 30 tisíc fanúšikov a ročne tisícky objednávok.

K tejto správe zaslal úrad 6.10.2022 podrobnejšie informácie ohľadne postupu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Úrad vo vyjadrení uviedol, že rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených

dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod.

Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pri tom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

V tejto súvislosti výraz „používanie označenia“ je potrebné chápať ako používanie označenia na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia, ale len také, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo investícií vynaložených na reklamu.

Úrad tiež upozornil prihlasovateľa, že všetky doklady by mali obsahovať predmetné označenie v takej forme, ako je prihlásené vo vzťahu k tovarom, ktoré sú uvedené v prihláške. Doklady by sa mali vzťahovať k čo najdlhšiemu obdobiu pred podaním prihlášky.

Úrad doplnil, že doklady je potrebné doložiť v lehote, ktorá je stanovená vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti a to najneskôr do 8.11.2022. V prípade, ak by prihlasovateľ potreboval viac času na skompletizovanie dokladov môžete pred uplynutím tejto lehoty požiadať o jej predĺženie spravidla je to o dva mesiace. Prvé predĺženie lehoty je bezplatné, všetky ostatné žiadosti o predĺženie sú spoplatnené, tak ako už bolo uvedené v závere výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti.

Výsledok prieskumu aj doplňujúce informácie zaslané boli prihlasovateľovi doručené na oboznámenie a pretože sa prihlasovateľ v stanovenej lehote do 8.11.2022 ku vzneseným námietkam nevyjadril, 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:

ĽÚBENÉ s. r. o., B.Björnsona 139/14, 971 01 Prievidza, Slovenská republika