

Banská Bystrica 30. 11. 2022
POZ 1595-2022/Z-342-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1595-2022 z 5.8.2022 prihlasovateľa Gold Gym Nitra s.r.o., Ambrova 4102/9A, Nitra, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Diana Beresecká, advokátka, Farská 33, Nitra (ďalej „prihlasovateľ“),

sa zamieťa

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 9.9.2022 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 (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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 1595-2022 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „**Na3to**“ prihlásené pre tovary „*tukové nátierky na chlieb; orechové nátierky*“ v triede 29 a „*čokoládové nátierky; čokoládovo-orieškové nátierky*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie je tvorené výrazom „Na3to“ v štandardnom type tlačeného písma. Spotrebiteľia budú bez väčšej intelektuálnej námahy chápať číslicu „3“ v predmetnom označení ako slovný výraz „tri“ (aj vzhľadom na umiestnenie číslice za písmena „Na“ bez medzery, ako aj vzhľadom na identické fonetické znenie číslice „3“ - [tri] s výrazom „tri“) a automaticky nahradia túto číslicu v označení jej slovným ekvivalentom „tri“. Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy je zrejmé, že označenie „Na3to“ bude spotrebiteľmi vnímané ako spojenie výrazov „Natri“ a „to“ bez medzery, kde prvok „na3“/ „na[tri]“ predstavuje sloveso „natrieť“ v tvare rozkazovacieho spôsobu (v druhej osobe jednotného čísla) s významom *pokryť vrstvou roztierateľnej hmoty, potrieť; (čo (na čo)) naniesť nejakú roztierateľnú látku, rozotrieť, roztrieť* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N., Veda SAV, Bratislava, 2015) a slovný prvok „to“ tvorí ukazovacie zámeno, ktoré *všeobecne, súhrnne (bez rozdielu rodu) ukazuje alebo odkazuje na osobu alebo vec* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003). S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že prihlásené označenie ako celok bude spotrebiteľ vnímať vo význame nanesením niečoho niekde roztrieť, resp. potrieť.

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 9.9.2022 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože sa jedná v súvislosti s prihlásenými tovarmi v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno vo všeobecnosti charakterizovať ako potravinové nátierky, o označenie opisné. Prihlásené označenie ako celok poskytuje potenciálnym zákazníkom, reprezentovaným širokou spotrebiteľskou verejnosťou s priemerným stupňom pozornosti, len jednoduchú a priamu informáciu o vlastnostiach, charaktere a účele prihlásených tovarov, t.j. že takto označené potravinové výrobky sú určené na natieranie, roztieranie (t.j. predmetné výrobky sa majú natierať). Priemerný spotrebiteľ preto nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie pôvodu prihlásených tovarov v triedach 29 a 30, ale len ako jednoduchý reklamný slogan, ktorý iba priamočiaro informuje spotrebiteľa o vlastnostiach, charaktere a účele takto označovaných tovarov (rôznych potravinových nátierok). Vzhľadom k tomu, že slogany primárne plnia iné funkcie než tie, ktoré plní ochranná známka, rozlišovaciu spôsobilosť majú len vtedy, ak môžu byť ihneď vnímané ako údaj o obchodnom pôvode daných tovarov alebo služieb tak, aby bolo relevantnej verejnosti umožnené bez nebezpečenstva zámeny odlišiť tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovarov alebo služieb iného obchodného pôvodu. Prihlásené označenie nemá žiadny druhotný alebo skrytý význam, žiadne zvláštne prvky a jeho odkaz pre spotrebiteľa je prostý, priamy a jednoznačný. Ide o vcelku jednoduchú opisnú informáciu, ktorú je možné priradiť akémukoľvek výrobcovi rovnakých tovarov, pričom prirodzeným dôsledkom je to, že neoznačuje pôvod týchto tovarov.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie ako celok je vo vzťahu k prihláseným tovarom označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. 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.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej 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:

JUDr. Diana Beresecká, advokátka, Farská 33, 949 01 Nitra, Slovenská republika