



Banská Bystrica 13. 1. 2023
POZ 1260-2022/Z-14-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1260-2022 z 13.6.2022 prihlasovateľky Bc. Karin Hegedüs Dvořákovej, Spojová 3855/12, Banská Bystrica, ktorú v konaní zastupuje TROJAK LEGAL s.r.o., Vajnorská 100/B, Bratislava-Nové 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:

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 7.9.2022 uviedol, že výlučne slovné označenie v bežnom písme, bez akýchkoľvek grafických prvkov „Mommie“ prihlásené pre tovary „Odevy, obuv, pokrývky hlavy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“, alebo „predmetné označenie“), nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov.

Úrad uviedol, že vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom v triede 25, nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciú spôsobilosť podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, účelu alebo iných vlastností prihlásených tovarov.

Uvedené vyplynulo z výsledkov prieskumu, ktorým úrad zistil, že slovný prvok označenia „**Mommie**“ je anglickým výrazom, ktorý môžeme do slovenského jazyka preložiť okrem iného aj ako „*mamička*“ (In.: www.interlang.sk/preklad-zadarmoslovník-prekladac.php). Prihlasované označenie tak poskytuje spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a priamu informáciu o tom, že tovary oblečenie, odevy a obuv takto označené budú svojim charakterom a účelom určené *mamičkám, matkám*. Prihlasované označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciú spôsobilosť, pričom relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi, ale nebude schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú. Úrad tak má za preukázané, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie vo vzťahu ku prihlasovaným tovarom ako opisné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto tovarov.

Na základe uvedeného úrad konštatoval, že prihlasované označenie, bez akéhokoľvek ďalšieho dištinkívneho slovného alebo grafického prvku, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciú spôsobilosť, je označením nedištinkívnym.

Úrad ďalej doplnil, že 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 preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.

Dňa 1.11.2022 bolo úradu doručené vyjadrenie, v ktorom prihlasovateľka vyjadrila svoj názor, že anglické označenie „Mommie“, v preklade „mamička“, nie je v spotrebiteľskej verejnosti bežne používané, spotrebiteľská verejnosť mu v nepreloženom znení v prevažnej miere nerozumie. Označenie preto podľa názoru prihlasovateľky má rozlišovaciu spôsobilosť. Ďalej prihlasovateľka uviedla názor, že označenia má rozlišovaciu spôsobilosť aj v prípade, že by mu spotrebiteľská verejnosť rozumela, pretože používanie tohto označenia na oblečení nie je na Slovensku bežným a zaužívaným.

Na podloženie svojich tvrdení prihlasovateľka priložila ako dôkaz zoznam podobných slovných označení registrovaných pre triedu 25 (oblečenie) v iných štátoch EÚ.

Ochrannú známku č. 011292323 v znení „Mommy“ v preklade Mamička, registrovanú na EUIPO.

Ochrannú známku č. 2014902257763 v znení „My mommy“ v preklade Moja mamička, registrovanú v Taliansku.

Ochrannú známku č. 306169711 v znení „Father & Son“ v preklade Otec a syn, registrovanú v Nemecku.

Ochrannú známku č. 4272729 v znení „Uncle“ v preklade Strýko, registrovanú vo Francúzsku.

Ochrannú známku č. 017038597 v znení „brother“ v preklade brat, registrovanú na EUIPO.

Na základe vyššie uvedeného prihlasovateľka navrhla úradu pokračovať v zápisnom konaní a považovať prihlasované označenie za označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie vzhľadom na prihlasovateľkou predložené argumenty a v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením zo 7.9.2022 naďalej zastáva názor, že predmetné označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, účelu alebo iných vlastností prihlásených tovarov, a preto relevantný spotrebiteľ nebude schopný na základe prihláseného označenia určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

S tvrdením prihlasovateľky, že anglické označenie „Mommie“, v preklade „mamička“, nie je v spotrebiteľskej verejnosti bežne používané a spotrebiteľská verejnosť mu v nepreloženom znení v prevažnej miere nerozumie sa úrad nestotožňuje. Spotrebiteľia na území Slovenskej republiky sú v dnešnej dobe, vzhľadom na začlenenie Slovenska do spoločenstva európskych krajín, či ďalších nadnárodných zoskupení, ako aj vzhľadom na vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, dostatočne jazykovo vybavení aby boli schopní vnímať význam označenia aj keď je prihlasované v anglickom jazyku. Úrad zastáva názor, že prihlasované označenie bude vo vnímaní spotrebiteľov zjavne a bez hlbších kognitívnych úvah odkazovať na slovenský význam „*matka, mama, mamička...*“. Prihlasované označenie nenesie žiadne prvky prekvapenia či originality, ktoré by boli schopné v mysliach spotrebiteľskej verejnosti odkloniť v uvedenom význame, keďže sa od bežného a známeho tvaru „mommy“ odlišuje iba v nahradení koncovky „y“ dvojhĺaskou „ie“. Úrad vychádza najmä zo skutočnosti, že prečítaním označenia jeho fonetický tvar (mamy) je pre spotrebiteľov totožný s bežnými tvarmi anglických výrazov pre *mamu, matku*, rovnako tak aj pre výrazy slovenského jazyka *mama, mamy, mami*. Tvrdenie prihlasovateľky, že prihlasované označenie nie je v spotrebiteľskej verejnosti bežne používané a spotrebiteľská verejnosť mu v nepreloženom znení v prevažnej miere nerozumie nie je možné akceptovať aj na základe skutočnosti, že na slovenskom trhu existuje subjekt nesúvisiaci s prihlasovateľkou, ktorý používa takýto slovný prvok (dostupné na <https://mommies.sk/>), alebo spotrebiteľia môžu slovný prvok označenia poznať na základe filmu „Mommie Dearest“ v preklade „mamička najdrahšia“ z roku 1981 (dostupné na <https://www.csfd.sk/film/22226-mamicka-najdrahsia/prehľad/>).

Taktiež nemožno súhlasiť s tvrdením prihlasovateľky, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť aj v prípade, že by mu spotrebiteľská verejnosť rozumela, pretože používanie tohto označenia na oblečení nie je na Slovensku bežným

a zaužívaným. Úrad dáva do pozornosti, že výraz mamička je v slovenskom jazyku úplne bežne používaný a obvyklý, s jasným a zrejmým významom **mamička** - žena vo vzťahu k svojmu dieťaťu, mama, matka (In. Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N. Ved. red. A. Jarošová, Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015). Rovnako tak v spojitosti s oblečením a odevmi je spojenie Materská móda, oblečenie pre mamičky úplne bežným a pre spotrebiteľskú verejnosť známym, ako je zrejmé napríklad z:

<https://www.babetkovo.sk/oblecenie-pre-mamicku>

<https://www.jassa.sk/moda-pre-mamicky>

<https://www.noseniedeti.sk/e-shop/oblecenie-pre-mamicky>

<https://www.babybelly.sk/matrska-moda>

<https://www.zoot.sk/prave-dorazilo/104850/moda-pre-na-stavajuce-mamy>

<https://gate.shop/sk/mommy-and-me>

<https://www.aboutyou.sk/c/zeny/oblecenie/tehotenske-oblecenie/moda-pre-dojciace-mamicky-236109>

<https://www.elegant.sk/clanok/1155/matrska-moda-pre-vasu-pohodovu-matersku/>

a ďalších.

K prihlasovateľkou uvedeným podobným slovným označeniam registrovaným pre triedu 25 (oblečenie) v iných štátoch EÚ, úrad uvádza, že ku vyhodnocovaniu každej prihlášky ochrannej známky pristupuje individuálne a zohľadňuje všetky potrebné kritériá. Zároveň je potrebné uviesť, že v prípade úradov iných štátov, aj keď ide o obdobné úrady, ich konanie nie je na sebe nijako závislé a priebeh konaní, ako aj ich výsledky sa nemusia zhodovať.

Z uvedeného je zrejmé, že prezentované už registrované ochranné známky nemožno považovať za relevantné vo vzťahu k rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia. Zároveň úrad uvádza, že čo sa týka ochranných známok č. 306169711, Father & Son, (Otec a syn), č. 4272729 Uncle, (Strýko), a č. 017038597, brother, (brat) úrad nevidí súvislosť s prihlasovaným označením, keďže v slovenskom jazyku ani vo vnímaní relevantnej spotrebiteľskej verejnosti prieskumom nezistil spojitost s prihlasovanými tovarmi. Prieskumom dostupných zdrojov úrad nedošiel k záverom, že by spojenia otcovská, synovská, strýkovská či bratská móda, alebo oblečenie boli bežne používané alebo známe.

Ochranná známka č. 2014902257763, My mommy, (Moja mamička) je podľa informácií dostupných na <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/IT502014902257763> zapísaná ako ochranná známka typu „Iná“, podľa čoho možno predpokladať, že rozlišovací prvok označeniu dodáva iný prvok ako slovný.

Ochranná známka č. 011292323, Mommy, (Mamička) je podľa informácií dostupných na <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011292323> zapísaná pre tovary *Pančuškové nohavice; Pančuchy; Ponožky* v triede 25, ktoré nie sú úplne totožné s tovarmi predmetného označenia. Zároveň je potrebné podotknúť, že ide o ochrannú známku podanú v roku 2012 a v tejto spojitosti je potrebné konštatovať, že v posledných desiatich rokoch došlo k harmonizácii hmotného známkového práva a z toho vyplývajúceho vývoja v posudzovaní zápisuschopnosti ochranných známok.

Na základe uvedeného úrad zotrváva vo svojom názore, a má za zjavne preukázané, že prihlasované označenie ako celok nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok, pretože s poukazom na § 5 ods. 1. písm. b) a c) zákona o ochranných známkach poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti iba priamu a jednoduchú informáciu, že vo vzťahu ku prihlasovaným tovarom ide o *oblečenie a odevy určené pre mamy, matky*.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, z ktorých zjavne vyplýva, že samotné označenie nemá vlastnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť a predloženými argumentami prihlasovateľka nepresvedčila úrad o rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a ani nevyvrátila argumenty úradu uvedené v liste zo 7.9.2022, nie je možné uznať prihlásené označenie za ochrannú známku. Preto 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:

TROJAK LEGAL s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika