



Banská Bystrica 01.12.2023
POZ 1057-2023/Z-346-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1057-2023 zo 16.5.2023 prihlasovateľa TESCO STORES SR, a.s., Cesta na Senec 2, Bratislava-Ružinov, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Zuzana Taylor, Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava 2 (ďalej „prihlasovateľ“),

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) s príslušným odvodnením z 26.9.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1057-2023 je obrazové označenie v grafickej úprave



prihlásené pre služby „reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárske práce“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie je tvorené slovnými prvkami „ZNÍŽILI sme CENY VIAC AKO 2000 PRODUKTOV“ v štandardnom type veľkého tlačeneho písma čiernej farby, okrem slovného prvku „sme“, ktorý je napísaný malým tlačným písmom. Slovné prvky predmetného označenia sú umiestnené centricky pod sebou na podklade žltej šípky s čiernym lemovaním s hrotom smerujúcim dole, pričom slovné prvky „ZNÍŽILI“, „CENY“ a číselný údaj „2000“ sú tvorené o niečo väčším písmom než slovné prvky „sme“, „VIAC AKO“ a „PRODUKTOV“. Slovný prvok „sme“ je z bočných strán ohraničený tenkými vodorovnými čiarami čiernej

farby. Slovný prvok „znižiť“ v príslušnom gramatickom tvare má význam *ubrať, zmenšiť* (čo sa týka množstva, intenzity ap.), op. *zvýšiť*, slovný prvok „sme“ je tvorený prvou osobu množného čísla slovesa *byť*, slovný prvok „ceny“ označuje v množnom čísle *hodnotu tovaru vyjadrenú v peniazoch; finančnú čiastku, ktorej sa treba vzdať, aby bolo možné získať nejaký statok (výrobok, službu a pod.)*, spojenie „viac ako 2000 produktov“ bude vnímané vo význame *vo väčšej miere, vo väčšom rozsahu ako 2000 kusov vyrobených predmetov (výrobkov)* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava 2003; Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Veda SAV, Bratislava, 2006; Slovník cudzích slov (akademický), SPN–Mladé letá, Bratislava, 2005; <https://sk.wiktionary.org/wiki/sme>). Predmetné označenie tak možno interpretovať ako oznámenie prihlasovateľa, že znížil výšku cien u viac než 2000 druhov tovarov/pri viacej ako 2000 druhoch tovarov prihlasovateľa došlo k úprave ich predajnej hodnoty vyjadrenej v peniazoch smerom nadol, a pod.

Správou úradu z 26.9.2023 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť. Prihlásené označenie je nárokové pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. pre rôzne reklamno-propagačné služby, služby manažmentu a súvisiace služby obchodnej organizácie a administratívy. Ide o služby, ktoré nie sú bežnou verejnosťou využívané každodenne a preto je predpoklad, že spotrebiteľskú verejnosť tvorí primerane obozretná skupina verejnosti zaujímajúca sa o tieto služby. Relevantný spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať len ako propagačný slogan, ktorý sa v rámci reklamných služieb zameraných na propagovanie tovarov a služieb, ako aj pri manažérskych procesoch reklamných aktivít a stratégií, bežne používa na zdôraznenie pozitívnych aspektov propagovaných tovarov a služieb (na cenové zvýhodnenie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom reklamy).

Pokiaľ ide o grafickú úpravu označenia, úrad v predmetnej správe uviedol, že na to, aby prihlásené označenie bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známk práve vďaka použitej grafickej úprave, táto musí byť dostatočne výrazná na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovných prvkov. Úrad konštatoval, že grafická úprava prihláseného označenia (podklad v tvare žltej šípky s čiernym lemovaním s hrotom smerujúcim dole) nie je dostatočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva z toho, že priemerný spotrebiteľ písmo a ani podklady nápisov v tvare jednoduchých geometrických tvarov nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a služieb a venuje im len minimálnu pozornosť. Spotrebiteľ je zvyknutý na to, že sa stretáva s nespočetným množstvom rôznych označení, údajov a informácií, ktoré sú bežne napísané rôznymi typmi písma na podklade, pričom samotné nápisy sú nevyhnutne vždy kontrastne v označení odlišené od podkladu buď farbami, alebo rôznymi odtieňmi šedej (v prípade čiernobielych označení). Pokiaľ ide o podklad prihláseného označenia, ktoré predstavuje symbol šípky smerujúci nadol, tento symbol je pomerne často využívaný v rámci reklamno-propagačných služieb, ktorý navyše môže u spotrebiteľov evokovať súvislosť so znížením ceny propagovaných produktov, a teda v takomto prípade bude len obsahovo podporovať význam opisného slovného spojenia prihláseného označenia „ZNIŽILI sme CENY VIAC AKO 2000 PRODUKTOV“. Vzhľadom na uvedené relevantní spotrebiteľia nebudú mať tendenciu vnímať takéto označenie tvorené vyššie uvedenou kombináciou slovných a grafických prvkov ako označenie obchodného pôvodu, ale pochopia ho iba ako jednoduché propagačné, informatívne a motivačné vyhlásenie.

V tejto súvislosti úrad ďalej uviedol, že 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 odlišiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného obchodného pôvodu.

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. Na základe uvedeného úrad konštatoval, že predmetné označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré svojou formou a obsahom nie je schopné umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť služby prihlasovateľa od služieb iného subjektu. Preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b)

zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov pre všetky prihlásené služby.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie a vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 27.11.2023 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 26.9.2023 nevyjadril. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a 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 toho 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

Taylor Zuzana, JUDr., Oravská Poruba 169, 027 54 Veličná, Slovenská republika