



Banská Bystrica 28. 5. 2015
POZ 927-2014/Z-239-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 927-2014 s názvom Protein bar z 21.5.2014 prihlasovateľa Veracom, s.r.o, Segnáre 64, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,

sa zamieťa

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c), g) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 11.3.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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,
- g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Predmetné označenie je prihlásené pre tovary a služby v triedach 5, 7, 29, 30, 32, 35 a 43.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 11.3.2015 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „Protein bar“ je tvorené dvomi slovnými prvkami. Prvý slovný prvok „Protein“ v anglickom jazyku znamená „*bielkovina, proteín, bielkovinový, proteínový*“. Druhý slovný prvok „bar“ v anglickom jazyku okrem iného znamená aj „*tyčinka, tabuľka, kocka, tehlička (ako potravinársky alebo nápojový výrobok v podobe tyčinky či tabuľky, kocky, tehličky)*“, taktiež „*bar (ako podnik)*“, príp. „*miestnosť v reštaurácii, hoteli a pod.*“, pričom aj v slovenskom jazyku má pojem „bar“ význam „*nočný zábavný podnik*“ resp. „*denný bar podnik na rýchle občerstvenie*“ (in. Krátky slovník slovenského jazyka SLEX99). Vychádzajúc z vyššie uvedených významov jednotlivých slovných prvkov predmetného označenia, jeho obsahový význam ako celku znamená „*potravinový výrobok, výživový doplnok, nápojový výrobok a pod, s obsahom proteínov v tvare tyčinky, tabuľky, kocky, tehličky*“, a taktiež aj „*bar ako denný podnik, príp. zábavný nočný podnik a pod., ktorý ponúka potravinové alebo nápojové výrobky s obsahom proteínov*“.

Z vyššie uvedenej analýzy je zrejmé, že vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom (okrem tovarov „*lecitínové výživové doplnky; vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); stolové vody; sýtené vody*“) je predmetné označenie „Protein bar“ opisné, pretože tvorí údaj, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie charakteru (iných vlastností) týchto tovarov. Spotrebiteľ týchto tovarov na základe predmetného označenia vie, že ide výrobky vyššie spomenutých tvarov vrátane tvarov zabaleného výrobku, pričom tieto

výrobky obsahujú proteíny. V prípade tovarov uvedených v triede 7 „predajné automaty“ predmetné označenie v obchodnom styku môže slúžiť na určenie účelu týchto tovarov, t.j. účelom týchto predajných automatov je predaj potravinových alebo nápojových výrobkov s obsahom proteínov. Pokiaľ ide o služby uvedené v triede 43, predmetné označenie v obchodnom styku môže slúžiť na určenie účelu týchto služieb, ktorých účelom je okrem iného aj predaj potravinových či nápojových výrobkov s obsahom proteínov v rámci barových priestorov jednotlivých prevádzok, ktorých služby sú uvedené v triede 43.

Na základe vyššie uvedeného úrad vyvodil, že predmetné označenie je opisné v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám vrátane súvisiacich služieb v triede 35 (okrem už vyššie spomenutých tovarov „*lecitínové výživové doplnky; vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); stolové vody; sýtené vody*“). Navyše vzhľadom na to, že predmetné opisné označenie neobsahuje žiaden dištinkatívny prvok, ktorý by mu zabezpečoval originalnosť, je potrebné uviesť, že označenie „Protein bar“ je označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

K tomu úrad dodal, že 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 túto funkciu neplní, a preto vo vzťahu k vyššie namietnutým tovarom a službám a súvisiacim službám je prihlásené označenie predmetom zápisnej prekážky.

Okrem vyššie deklarovaných zápisných prekážok prihláseného označenia úrad ešte uviedol, že súčasťou označenia je aj slovný prvok „protein“ s jednoznačným významom „proteín“, čím je opísaná povaha (vlastnosti) daných tovarov. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie je prihlásené aj pre tovary „*lecitínové výživové doplnky*“ v triede 5 a tiež pre tovary „*vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); stolové vody; sýtené vody*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré nemajú charakter resp. povahu výrobkov obsahujúcich proteíny, je nutné konštatovať, že existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadom povahy či vlastností takto označovaných tovarov. Preto aj z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona vo vzťahu k tejto časti prihlásených tovarov je označenie „Protein bar“ predmetom zápisnej prekážky, pretože môže klamať verejnosť o povahe (vlastnostiach) týchto tovarov.

K vyššie uvedenej skutočnosti úrad ešte doplnil, že klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľ uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Vychádzajúc zo všetkých vyššie uvedených skutočností úrad v závere prieskumu skonštatoval, že prihlásené označenie „Protein bar“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum listom zo 14.5.2015, ktorý bol úradu doručený 18.5.2015. V ňom uviedol, že „Navrhovanú obchodnú známku PROTEIN BAR chceme na výrobky uvedené v tovarových skupinách používať iba ako obchodný názov. Druh tovaru bude vyznačený tak, aby obchodný názov protein bar nijak nezavádzal“. K tomu ešte dodal, že v prípade ak predmetné označenie nie je možné zapísať „na všetky skupiny“, tak aby úrad zapísal dané označenie pre tovary, „ktoré to spĺňajú“.

Na margo vyššie uvedeného **úrad** v prvom rade len spresňuje, že v známkovej praxi z terminologického hľadiska v danej fáze nejde o „obchodnú známku“, ako to zadeklaroval prihlasovateľ, ale o označenie prihlásené v rámci predmetnej prihlášky ochrannej známky. Taktiež v rámci danej terminológie je potrebné spresniť prihlasovateľom uvedený pojem „tovarové skupiny“ na „triedy tovarov“ používané v rámci medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o vyjadrenie prihlasovateľa o tom zmysle, že chce používať predmetné označenie na prihlásených tovaroch len ako obchodný názov (resp. obchodné meno), je potrebné uviesť, že obchodné meno primárne neslúži na označovanie tovarov a služieb tak, ako ochranná známka, ale pomenúva subjekty, ako sú výrobné a obchodné spoločnosti, organizácie a pod.. Preto nie je možné dávať obchodné meno do súvisu s ochrannou známkou a to aj z toho dôvodu, že obchodné mená sú registrované v rámci obchodného registra podľa odlišných legislatívnych pravidiel než označenia, ktoré majú byť zapísané do registra ochranných známk. Preto vyššie uvedený argument prihlasovateľa neprispel k vysvetleniu, prečo by úradom vyššie vyvedené zápisné prekážky predmetného označenia mali byť neopodstatnené.

V prípade ďalšieho argumentu prihlasovateľa, v rámci ktorého uviedol, že „druh tovaru“ bude „vyznačený“ tak aby prihlásené označenie „Protein bar“ nijako nezavádzalo, úrad má za to, že prihlasovateľ v správe o vyššie uvedenom prieskume prehliadol tú skutočnosť, že úrad presne vymedzil daný rozsah časti prihlásených tovarov, vo vzťahu ku ktorým je predmetné označenie klamlivé v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona a zároveň aj zanalyzoval a vyvodil dôvod zápisných prekážok predmetného označenia pre túto časť tovarov. Ide o tovary „*lecitínové výživové doplnky*“ v triede 5 a tiež tovary „*vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); stolové vody; sytené vody*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pokiaľ ide o všetky ostatné prihlásené tovary a služby, úrad vo svojej správe taktiež uviedol na základe svojich analýz dôvody, prečo aj vo vzťahu k nim je označenie „Protein bar“ predmetom zápisných prekážok spočívajúcich v naplnení ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

Keďže z vyššie uvedeného je zrejmé, že prihlásené výlučne slovné označenie je predmetom zápisných prekážok vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám (pričom prihlasovateľ vo svojej odpovedi stanovisko úradu náležite nevyvrátil), potom je bezpredmetná aj požiadavka prihlasovateľa, v rámci ktorej v závere odpovede na daný prieskum navrhol zapísať prihlásené označenie pre tovary „ktoré to spĺňajú“ (spresňujúc vyjadrenie prihlasovateľa – pre tovary, pre ktoré toto označenie spĺňa zápisné podmienky).

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované výlučne slovné označenie „Protein bar“ nie je možné zapísať do registra ochranných známkov, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:
Veracom, s.r.o
Segnáre 64
841 03 Bratislava