



Banská Bystrica 14. 6. 2017
POZ 1284-2015/Z-208-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1284-2015 s názvom „Od mojej mamky“ zo 17.6.2015 prihlasovateľa PATER s.r.o., Kuzmányho 29, 040 01 Košice, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária VASIL, ŠIMONOVIC & partners, s.r.o., Kuzmányho 29, 040 01 Košice,

sa zamieta

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 22.7.2015 a z 19.12.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je označenie *Od mojej mamky*, prihlásené pre tovary v triede 30 a pre služby v triedach 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 22.7.2015 úrad prihlasovateľovi oznámil, že predmetné označenie ako celok vo vzťahu k tovarom prihlasovaným v triede 30 a tiež vo vzťahu k súvisiacim službám v triedach 35 a 39 nemá bez ďalších rozlišovacích prvkov rozlišovaciu spôsobilosť, a preto podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vyššie uvedené úrad odôvodnil tým, že v súvislosti s prihlasovanými tovarmi, ktoré tvoria homogénnu skupinu výrobkov charakterizovaných ako potraviny, slovné spojenie „od mojej mamky“ svojim obsahom predstavuje také označenie, ktoré je veľmi často používané rôznymi podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v oblasti potravinárstva na vyjadrenie vysokej kvality svojich produktov o čom svedčí aj prieskum v rámci webových stránok, keď po zadaní výrazu „od mojej mamky“ do internetového vyhľadávača google bolo nájdených viac ako 550 tisíc odkazov.

Spojenia „od mojej mamky“, „mojej mamky“, „mojej mamy“ „od mamy“ a pod. pridané za konkrétny druh potraviny, alebo jedla (torty od mamy, fánky mojej mamky, krémeš mojej mamky, ...) vyvolávajú u spotrebiteľov konkrétnu predstavu o potravinách, či jedlách mimoriadnej kvality s dôrazom na ich domáci pôvod a tradičnú prípravu. Na druhej strane si spotrebiteľ toto označenie nebude spájať s konkrétnym poskytovateľom prihlasovaných tovarov a s nimi súvisiacich služieb.

Od mojej mamky

Z toho následne vyplynulo, že označenie „*Od mojej mamky*“ ako celok nedokáže odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Uvedené je možné konštatovať napriek tomu, že použitý typ písma by mal dať označeniu určitý znak originality, avšak použitý typ písma nie je ničím zvláštny a nie je natoľko jedinečný aby v spojení s nedištingtívnym slovným spojením „od mojej mamky“ zabezpečil označeniu ako celku rozlišovaciu spôsobilosť.

V závere prieskumu z 22.7.2015 úrad ešte dodal, 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 uvedené označenie nie je schopné plniť a nie je tak spôsobilé pre zápis do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum listom doručeným úradu 12.8.2015.

V ňom vyjadril nesúhlasné stanovisko s výsledkom prieskumu, keď uviedol svoj názor, že nemôže dôjsť k zamietnutiu prihlášky ochrannej známky z dôvodu, že označenie „od mojej mamky“ je často používané v oblasti potravinárstva na vyjadrenie vysokej kvality produktov. Výsledok prieskumu, ktorý úrad vykonal zadaním tohto označenia do internetového vyhľadávača Google považuje prihlasovateľ za neobjektívne pre overenie rozlišovacej spôsobilosti.

Odôvodnil to tým, že vo výsledkoch vyhľadávania sa podľa prihlasovateľa nezobrazia len výsledky zo Slovenskej republiky, ale aj z Česka, Poľska, či iných štátov a medzi výsledkami sa nezobrazia len výrazy totožné s výrazom „od mojej mamky“, ale aj webové stránky, ktorých obsahom je slovo „mama, mamka“, či iné obdobné slovo alebo slovné spojenie. Za kritérium pre rozhodovanie o rozlišovacej spôsobilosti nemožno tieto výsledky použiť tiež z dôvodu, že medzi „prvými minimálne dvadsiatimi výsledkami nájdenými vyhľadávačom google nie je žiaden výrobok, či služba poskytovaná podnikateľským subjektom, pričom väčšinou ide o odkazy na internetové stránky s receptami, poskytnutými užívateľmi týchto stránok, či na internetové stránky obsahujúce texty básničiek, riekaniek a piesní.

Prihlasovateľ ďalej vo svojom vyjadrení poukázal na zapísané ochranné známky, ktoré by podľa súčasného stanoviska úradu k prihlasovanému označeniu taktiež nemali byť zapísané z dôvodu opisnosti a chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti. Jedná sa konkrétne o OZ 211659 „HOKEJ“, OZ 212915 „POLOVNÍK“, OZ 218028 „Sedem“ a OZ 187930 „Záhradkár“. Podľa prihlasovateľa ide len o niekoľko príkladov slovných ochranných známok, ktoré by podľa terajšieho stanoviska úradu nemali rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň sú tvorené 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 a služieb. Tieto označenia boli pritom zaregistrované, na rozdiel od prihlasovaného označenia, ktoré je vraj navyše prihlasované ako kombinované.

V súvislosti s uvedeným prihlasovateľ poukázal na rozhodovacie tendencie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a judikatúry Súdneho dvora EÚ, ktoré sa „uberajú opačným smerom, a teda priznávaním rozlišovacej spôsobilosti čo najväčšiemu okruhu označení“. Ako príklad prihlasovateľ uviedol Rozsudok Súdneho dvora EÚ č. C-104/01 vo veci Libertel Groep BV proti Benelux Merkenbureau, v ktorom súdny dvor konštatoval, že pre určité výrobky a služby môže mať rozlišovaciu spôsobilosť aj obyčajná farba.

Prihlasovateľ tiež poukázal na základné znaky právneho štátu, medzi ktoré patrí aj princíp právnej istoty a predvídateľnosti práva, keď obdobné situácie musia byť posudzované rovnakým spôsobom.

Okrem uvedeného prihlasovateľ s odvolaním sa na § 14 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach poukázal aj na obmedzenia práv z ochrannej známky, ktoré by pri splnení určitých presne definovaných podmienok umožnilo aj iným subjektom používať označenie zhodné, prípadne podobné s prihlasovaným označením. V súvislosti s touto skutočnosťou tak, podľa prihlasovateľa nemá svoje opodstatnenie dôvod uvádzaný úradom, že prihlasované označenie je veľmi často používané podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v oblasti potravinárstva na vyjadrenie vysokej kvality svojich produktov.

Vzhľadom na svoje vyššie uvedené vyjadrenia prihlasovateľ uzavrel svoje argumentácie s tým,

že predmetné označenie *Od mojej mamky* je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Úrad na základe daného vyjadrenia prihlasovateľa opakovane preskúmal predmetné označenie a dospel k záveru, že prihlasovateľ vo svojom vyjadrení neuviedol žiadnu závažnú skutočnosť, ktorá by vyvrátila tvrdenia úradu, že vo vzťahu k tovarom prihlasovaným v triede 30 a vo vzťahu k súvisiacim službám prihlasovaným v triedach 35 a 39 nemá označenie *Od mojej mamky* rozlišovaciu spôsobilosť.

Výsledok zopakovaného prieskumu úrad zaslal prihlasovateľovi v liste z 19.12.2016, v ktorom uviedol, že aj napriek vyjadreniu prihlasovateľa trvá na tom, že slovné spojenia „od mojej mamky“, „mojej mamky“, „mojej mamy“ „od mamy“ a pod. pridané za konkrétny druh potraviny, alebo jedla (torty od mamy, fánky mojej mamky, krémeš mojej mamky, ...) vyvolávajú u spotrebiteľov konkrétnu predstavu o potravinách, či jedlách mimoriadnej kvality s dôrazom na ich domáci pôvod a tradičnú prípravu. Na druhej strane si spotrebiteľ toto označenie nebude spájať s konkrétnym poskytovateľom prihlasovaných tovarov a s nimi súvisiacich služieb. V súvislosti s prihlasovanými tovarmi, ktoré tvoria homogénnu skupinu výrobkov charakterizovaných ako potraviny, predstavuje slovné spojenie „od mojej mamky“ označenie, ktoré je veľmi často používané rôznymi podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v oblasti potravinárstva na vyjadrenie vysokej kvality svojich produktov.

K tomu úrad zopakoval, že aj naďalej trvá na svojom stanovisku, že označenie *Od mojej mamky* ako celok nedokáže odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov a tiež opakovane poukázal na význam rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaných označení s tým, 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 uvedené označenie nie je schopné plniť.

Pokiaľ ide o vyjadrenie prihlasovateľa o predchádzajúcich rozhodnutiach úradu a k príkladom zapísaných ochranných známk, úrad uviedol, že vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známk, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom, nemožno bez preskúmania konkrétneho spisu a argumentov prehlásiť, že ide o totožný, či obdobný prípad. Každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav a špecifiká konkrétneho prípadu. Nadväzne k tomu úrad dodal, že absenciu rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia nie je možné odstrániť poukázaním na iné do registra zapísané označenia. Uvedenú skutočnosť, ako aj stanovisko, že pre posudzovanie zákonnosti konkrétneho rozhodnutia je poukazovanie na iné konania právne bezvýznamné, potvrdil vo svojich rozhodnutiach aj Krajský súd v Banskej Bystrici (napr. Rozsudok I Scud/18/2008-89 z 19. júna 2008 vo veci prihlášky slovnej ochrannej známky „BYLINOVKA“, č. POZ 2747-2004).

Úrad tiež uviedol, že nemôže súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že rozhodovacie tendencie „Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu“ (aktuálne Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO) a „judikatúry Súdneho dvora EÚ“ sa „uberajú opačným smerom, a teda priznávaním rozlišovacej spôsobilosti čo najväčšiemu okruhu označení“. Rozhodovacia prax úradu sa riadi Zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., v ktorom sú premietnuté ustanovenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22.10.2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk) a je plne v súlade s rozhodovacou praxou Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Príklad, ktorý prihlasovateľ uviedol - Rozsudok Súdneho dvora EÚ č. C-104/01 vo veci Libertel Groep BV proti Benelux Merkenbureau, v ktorom súdny dvor konštatoval, že pre určité výrobky a služby môže mať rozlišovaciu spôsobilosť aj obyčajná farba – nemá podľa úradu žiadnu súvislosť s prihlasovaným označením. Úrad samozrejme pozná niekoľko prípadov, keď bolo zapísané označenie ako ochranná známka, či už národná, alebo EUTM, kde rozlišovacia spôsobilosť samotnej farby bola preukázaná masívnym používaním pred podaním prihlášky ochrannej známky, t.z., že chýbajúcu vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť jednej farby nahradilo preukázanie nadobudnutej druhotnej rozlišovacej spôsobilosti.

V tejto súvislosti úrad vo výsledku zopakovaného prieskumu upozornil prihlasovateľa na možnosť preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, podľa ktorého „Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.“

Úrad v závere prieskumu ešte spresnil, že z uvedeného ustanovenia vyplýva, že prihlasované označenie *Od mojej mamky*, ktoré bolo úradom namietané podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, je možné zapísať do registra ochranných známk za predpokladu, že prihlasovateľ relevantnými dokladmi preukáže, že označenie bolo používané pred podaním prihlášky ochrannej známky v takej miere, že je schopné odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. Zároveň je nevyhnutné, aby predložené doklady preukázali, že prihlasované označenie používal subjekt, ktorý podal prihlášku ochrannej známky, že označenie sa používalo v takom znení (vyhotovení) ako je uvedené v prihláške ochrannej známky, pre tovary alebo služby, ktoré sú v prihláške uvedené, v čase pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, na území SR, prípadne vo vzťahu k územiu SR, a to v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať, že týmto používaním nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 26.2.2017 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 zákona č. 125/2016 Z. z. 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 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 známk a dizajnov

Doručiť:

Advokátska kancelária VASIL, ŠIMONOVIC & partners, s.r.o.
Kuzmányho 29
040 01 Košice