



Banská Bystrica 10. 6. 2019

POZ 2547-2017/Z-235-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 2547-2017 z 24.10.2017, prihlasovateľa ÚSOVSKO a. s., Klopina 33, 789 73 Úsov, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Peter Kubínyi, Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1,

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 10.1.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:



Prieskumom bolo zistené, že označenie prihlasované pre homogénnu skupinu tovarov v oblasti potravín a prídavných látok na zvýraznenie chuti v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známok, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlasované označenie obsahuje znenie „GLUTEN FREE“, čo v preklade z anglického jazyka znamená „bez gluténu“ (collinsdictionary.com), pričom „glutén“ je „zmes bielkovín v semenách obilnín, uložených najmä pod šupkou, lepok“ (Slovník cudzích slov (akademický), SAV, Bratislava 2005). Relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, poskytuje jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľom poskytované potraviny sú bezlepkové. Úrad ďalej uviedol, že grafický prvok, preškrtnutý klas obilniny vo vnútornej kružnici sústredných kružníc, len zdôrazňuje význam textu nachádzajúceho sa v medzikruží. Z uvedeného dôvodu by príslušní spotrebiteľia vnímali prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú.

Záverom úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochranej 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.

Dňa 16.3.2018 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Podľa prihlasovateľa je naozaj nesporné, že slovný výraz „GLUTEN FREE“ znamená „bezgluténový“, „bezlepkový“. V tejto súvislosti uviedol, že poskytovanie informácie o obsahu lepku v potravinách je upravené rôznymi právnymi predpismi (napr. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 828/2014; Codex Alimentarius, Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), CODEX STAN 118-1979). Čo sa týka grafického označenia, podľa prihlasovateľa nejedná sa o žiadne oficiálne označenie, alebo predpis na vzhľad takéhoto označenia. Je výlučne na danom subjekte akú grafickú formu zvolí, pričom možnosti sú podľa prihlasovateľa neobmedzené. Príklady takýchto rôznych označení uviedol v prílohe, vo výstupe z vyhľadávania obrázkov „gluten free“ a „bez lepku“ cez vyhľadávač Google. Prihlasovateľ poukázal na to, že prihlasované označenie je kombinované, pričom predstavuje len jednu z nespočetných grafických možností ako takéto označenie vytvoriť. Vzhľadom na to, že spotrebiteľ, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, sa zjavne dostáva do kontaktu s množstvom rôznych grafických stvárnení tohto typu označenia, nie je podľa prihlasovateľa dôvodné predpokladať, že by nebol schopný tieto označenia od rôznych subjektov rozlíšiť.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že



obrazové označenie prihlasované pre homogénnu skupinu tovarov v oblasti potravín a prídavných látok na zvýraznenie chuti v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známkov, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“). Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, prihlasované označenie obsahuje znenie „GLUTEN FREE“, čo v preklade z anglického jazyka znamená „bez gluténu“ (collinsdictionary.com), pričom „glutén“ je „zmes bielkovín v semenách obilnín, uložených najmä pod šupkou, lepok“ (Slovník cudzích slov (akademický), SAV, Bratislava 2005). Z pohľadu bežného zákazníka, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný ide o jednoznačnú a jasnú informáciu, ktorú prihlasované označenie obsahuje poukazujúcu na to, že prihlasovateľom poskytované potraviny sú bezlepkové, čo potvrdil aj prihlasovateľ vo svojom vyjadrení. Na tejto skutočnosti nemení nič ani fakt, že prihlasované označenie obsahuje aj grafický prvok, zobrazujúci preškrtnutý klas obilniny vo vnútornej kružnici sústredných kružníc, ktorý naopak len zdôrazňuje význam textu nachádzajúceho sa v medzikruží. Uvedené grafické prvky sú teda takého charakteru, že žiadnym spôsobom nemenia vnímanie slovného textu a neodpútajú tak pozornosť zákazníka od jeho opisného významu. Takéto označenia sa v známkovo právnej praxi považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže sú tvorené údajmi, ktoré slúžia na určenie vlastností a charakter poskytovaných tovarov alebo služieb. Príslušní spotrebiteľia by preto vnímali prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov. Relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú. Je potrebné uviesť, že opisný charakter prihlasovaného označenia ako celku prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nespochybnil ani nevyvrátil.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že poskytovanie informácie o obsahu lepku v potravinách je upravené rôznymi právnymi predpismi, nejedná sa o žiadne oficiálne označenie, alebo predpis na vzhľad takéhoto označenia a je výlučne na danom subjekte akú grafickú formu zvolí pričom jeho možnosti sú neobmedzené úrad uvádza, že na zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach nie je nutné, aby sa označenie, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok, v čase podania žiadosti o zápis naozaj používalo inými subjektmi. Ako sa uvádza v samotnom znení uvedeného ustanovenia, stačí, aby sa takéto označenia a údaje mohli na účely opisu prihlasovaných tovarov alebo služieb použiť. Je tiež pravdou, že je výlučne na danom subjekte akú grafickú formu označenia si prihlasovateľ zvolí, prihlasované označenie však musí mať v prvom rade rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá sa musí posudzovať jednak vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky podaná, a jednak vo vzťahu k vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú tvoria spotrebiteľia týchto tovarov alebo služieb. Ako

bolo preukázané, medzi prihlasovaným označením a charakterom predmetných tovarov existuje dostatočne priama a konkrétna spojitosť, ktorá umožňuje dotknutej verejnosti okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať vlastnosti prihlasovaných tovarov bez detailného a podrobného analyzovania prihlasovaného označenia. Prihlasované označenie preto nebude vnímané verejnosťou ako označenie pôvodu prihlasovaných tovarov, pretože neumožní vytvoriť prepojenie medzi týmito tovarmi a samotným prihlasovateľom, teda zabezpečiť jeho rozlišovaciu spôsobilosť a naplniť tak zmysel ochrannej známky.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútneho dôvodu zamietnutia stanovená v § 5 ods. 1 písm. b) zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona sa vzťahuje na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Úrad ďalej uvádza, že v intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je, alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach 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 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 známk a dizajnov

Doručit:
Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT
Piaristická 255/9
911 01 Trenčín 1