



Banská Bystrica 27. 8. 2019

POZ 2295-2017/Z-402-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 2295-2017 z 27.9.2017 prihlasovateľa Ing. Jozefa Farského, Na Pasienuku 100, 900 25 Chorvátsky Grob,

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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 11.6.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 11.6.2019 uviedol, že slovné označenie BORORO prihlásené pre tovary „alkoholické nápoje okrem piva; liehoviny“ v triede 33 a služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s destilátmi, s liehovinami a s alkoholickými nápojmi“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Úrad na základe podaných pripomienok a vykonaného prieskumu zistil, že prihlasované označenie nemá vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 33 a 35 rozlišovaciu spôsobilosť. Uviedol, že označenie poskytuje spotrebiteľovi len jednoduchú a priamu informáciu o charaktere, druhu a povahe nárokováných tovarov a s nimi súvisiacich služieb. Konkrétne, že sa jedná o výraz na označenie špecifického druhu alkoholického nápoja, liehoviny, a to borovičky.

Úrad v ďalšom uviedol, že pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, 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 teda 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 jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Prihlásené označenie je tvorené slovným prvkom „BORORO“, ktoré má pre relevantného spotrebiteľa konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Na základe predložených dokladov v rámci podaných pripomienok ako aj na základe vlastného prieskumu úradu bolo zistené, že predmetné označenie je používané viacerými subjektami nezávisle na označovanie špecifického druhu alkoholického nápoja – borovičky. Tovary a služby, vo vzťahu ku ktorým je potrebné rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia posúdiť, predstavujú v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb alkoholické nápoje okrem piva; liehoviny a v triede 35 maloobchodné a veľkoobchodné služby s destilátmi, s liehovinami a s alkoholickými nápojmi. Možno teda konštatovať, že ide o tovary, resp. o predaj tovarov – alkoholických nápojov, liehovín. Slovný prvok prihláseného označenia „BORORO“ s ohľadom na jeho význam nemožno vo vzťahu k týmto tovarom a službám považovať za prvok čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s ním spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi a službami, bude ho jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o špecifické alkoholické nápoje a o služby, ktoré sú zamerané na ich predaj. To znamená, že uvedený slovný prvok bude vnímať výlučne ako informáciu o vlastnostiach, konkrétne druhu, povahe a zameraní nárokových tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie je vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám označením druhovým, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom 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. 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 preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných znáмок.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 14.8.2019 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 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:

Ing. Jozef Farský
Na Pasienuku 100
900 25 Chorvátsky Grob

