



Banská Bystrica 16. 4. 2020
POZ 1778-2018/Z-131-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1778-2018 z 13.8.2018 prihlasovateľa CBA Slovakia, a.s., Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, SK, ktorého v konaní zastupuje BEATOW PARTNERS s.r.o., Panenská 23, 811 03 Bratislava, SK,

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), d) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 9.10.2018 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,
- d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že slovné označenie „VAŠA FARMA“ prihlasované pre tovary „*krvavé jaternice, údeniny, rybie plátky (filé), mäso, ryby (neživé), huspenina, divina, tukové nátierky na chlieb, homáre (neživé), ustrice (neživé), potravinárska želatína z rýb, šunka, mäsové výťažky, langusty (neživé), slanina, špik (potraviny), mušle (neživé), mäkkýše (neživé), pečevová paštéta, klobásy, salámy, párky, bravčová masť, sardinky (neživé), lososy (neživé), konzumný loj, tuniaky (neživé), držky, hydina (mäso), pečeň, potraviny z rýb, mušle jedlé (neživé), konzervované ryby, konzervované mäso, morské raky (neživé), bravčové mäso, konzervy s rybami, rybia múčka (potraviny), mäsové konzervy, ryby v slanom náleve, holotúrie (morské živočích) (neživé), párky v cestíčku, rybacia pena, rybie ikry (potraviny), yakitori (japonský kurací špíz), bulgogi (kórejské jedlo z grilovaného mäsa), mrazom sušené mäso, galbi (kórejské jedlo z grilovaného mäsa), jedlý hmyz (neživý), párky na prípravu hotdogov, párky v kukuričnom cestíčku (corn dogs), črevá na klobásy (prírodné alebo umelé)*“ v triede 29 a „*pečivo s mäsovou náplňou, paštéty zapekané v ceste, mäsové šťavy, pelmene (ruské mäsové knedličky)*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť a podľa § 5 ods. 1 písm. d) cit. zákona je tvorené údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku. Uvedené vyplynulo z toho, že prihlasované označenie je tvorené dvoma slovnými prvkami

napísaných bežným typom písma bez grafickej úpravy „Vaša“ a „farma“. Slovný prvok „Vaša“ vyjadruje privlastňovací vzťah viacerých adresátov k určitej osobe alebo veci. Slovný prvok „farma“ má v slovenskom jazyku význam napr. poľnohospodársky podnik zameraný na chov jedného druhu zvierat a na ich hospodárske využitie alebo väčšie súkromné alebo družstevné hospodárstvo. Tieto slovné prvky sú slovami bežne používanými v slovenskom jazyku (teda sú slovami bežnej slovnéj zásoby) a relevantný okruh spotrebiteľskej verejnosti si pod týmito slovnými prvkami predstaví význam, ktorý majú tieto slová v bežnom jazyku (teda predmetné slovné spojenie je zrozumiteľné na prvý pohľad). Slovné spojenie „Vaša farma“ evokuje v myslí spotrebiteľov farmu, ktorá vyjadruje osobný vzťah ku konkrétnej osobe, teda v myslí spotrebiteľov môže vzbudzovať pocit dôvery. Slovné spojenie „Vaša farma“ spotrebiteľovi poskytuje informáciu, že takto označené tovary sú farmárskymi produktmi. K nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prispieva aj laudatórny charakter prihlasovaného označenia, ktoré tak nabáda spotrebiteľa ku kúpe takto označených výrobkov. Prihlasované označenie neoprávnené vyzdvihuje kvalitu tovaru takto označeného a týmto spôsobom je aj vnímané priemerným spotrebiteľom, ktorý vníma prihlasované označenie vo vzťahu ku kvalite tovaru a nie vo vzťahu k pôvodcovi tovaru. Spotrebiteľ je presvedčaný, že výrobky takto označené sú tie lepšie, pochádzajúce z farmy, ktorú pozná. Predmetné označenie vyvoláva vo vedomí spotrebiteľa, vo všeobecnosti pozitívnu asociáciu s tovarmi, nie však konkrétne s prihlasovateľom. Prihlasované označenie navyše neobsahuje žiadne rozlišujúce prvky, napr. obrazové či fantazijné slovné prvky, príp. grafickú úpravu, ktoré by prihlasovateľovi zabezpečili originalitu a fantazijnosť. Keďže za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi osobou prihlasovateľa, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, nemôže prihlasované označenie, ktoré takúto požiadavku vzhľadom na opísaný charakter nespĺňa, plniť funkciu ochrannej známky a nemožno ho zapísať do registra ochranných známok.

S ohľadom na uvedené je nutné konštatovať, že prihlasované označenie „Vaša farma“ je vo vzťahu prihlasovaným tovarom v triedach 29 a 30 (rôzne mäsové výrobky a výrobky obsahujúce mäso) označením opisným, v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona je tvorené údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie charakteru, zamerania a obsahu tovarov, teda označením, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a nemôže tak plniť funkciu ochrannej známky.

Príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho výrobcu či poskytovateľa tovarov a služieb. Relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

Úrad taktiež uviedol, že prihlasované označenie patrí do skupiny sloganov, ktoré vzhľadom k tomu, že 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 bez nebezpečenstva zámény odlišiť tovar alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovaru alebo služieb iného obchodného pôvodu.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 11.12.2018 uviedol, že nie je možné konštatovať nedostatok rozlišovacej spôsobilosti označenia len z dôvodu, že je tvorené slovami bežne používanými v slovenskom jazyku. Rozlišovaciu spôsobilosť slov použitých v označení je potrebné skúmať vzhľadom na prihlásené tovary. Tvary, pre ktoré je označenie prihlásené netvoria jednoliatu skupinu, ale pozostávajú z rozličných druhov: tovary produkované lokálne (na území SR), ako aj tovary, ktoré sú nevyhnutne dovážané zo zahraničia, tovary, ktoré nepotrebujú priemyselné alebo iné spracovanie, ako aj tovary, ktoré vyžadujú priemyselné, resp. iné spracovanie, tovary, ktoré sú špecialitami v krajinách ich pôvodu (mimo SR).

Nakoľko prihlasovateľ pod uvedeným označením plánuje uvádzať na trh rozličné tovary, nemá označenie špecifický vzťah ku konkrétnemu prihlasovanému tovaru.

Z významu slovného spojenia „Vaša farma“ je zrejmé, že sa jedná o označenie, ktoré bude priemerný spotrebiteľ vnímať ako označenie poľnohospodárskeho podniku zameraného na chov zvierat, ktoré sa nachádza v jeho blízkosti (napr. na území SR).

Pri tovaroch, kde z ich povahy vyplýva, že môžu byť produkované na farmách, t.j. v poľnohospodárskych podnikoch, nadobudne priemerný spotrebiteľ dojem, že sa jedná o produkty, ktoré sú produkované lokálne, teda na území SR, čo je aj v súlade s celkovou stratégiou prihlasovateľa.

Pri tovaroch, z ktorých povahy vyplýva, že nemôžu byť produkované na farmách na území SR alebo sú to špeciality z iných krajín alebo sú to produkty, ktoré sa vyrábajú priemyselne, bude priemerný spotrebiteľ vnímať označenie ako originálne vo vzťahu k týmto tovarom.

Z uvedeného vyplýva, že označenie bude priemerný spotrebiteľ vnímať ako charakteristické pre prihlasovateľa, nakoľko bude identifikovať celú radu produktov, ktoré bude prihlasovateľ uvádzať na trh pod týmto označením. Označenie nemá opisný charakter vo vzťahu k prihlasovaným tovarom, nakoľko neobsahuje informáciu o vlastnostiach tovarov. Informácia v označení, ktorá by mohla naznačovať farmársky pôvod tovarov, nie je tak určitá a silná, aby mohla byť priemerným spotrebiteľom vnímaná ako údaj o vlastnosti tovaru. Toto je umocnené aj rozličným charakterom tovarov, pre ktoré sa označenie prihlasuje, nakoľko charakter niektorých z prihlasovaných tovarov vylučuje, aby sa jednalo o farmárske produkty produkované na farme v SR.

Prihlasovateľ poukazuje na ochranné známky obchodného reťazca BILLA, ktoré obsahujú slovné spojenie „Slovenská farma“.

Uviedol, že ani jeden z tovarov nebýva označovaný ako „Vaša farma“, preto vo vzťahu k prihlasovaným tovarom je potrebné označenie považovať za originálne, ktoré bude mať dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Ako dôkaz predkladá výsledok vyhľadávania na internete, keď sa neobjavil ani jeden z prihlasovaných tovarov spolu s označením.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje charakter, zameranie a obsah tovarov a je tvorené údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku. S ohľadom na relevantnú verejnosť, ktorú tvorí široká spotrebiteľská verejnosť, bežní občania Slovenskej republiky, úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie vo forme sloganu poskytuje tejto verejnosti, jednoznačnú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené tovary sú farmárskymi produktmi a taktiež evokuje v mysli spotrebiteľov farmu (výrobcu tovaru, resp. jeho predajcu), ktorá vyjadruje osobný vzťah ku konkrétnej osobe (spotrebiteľovi) a tým môže vzbudzovať u neho pocit dôvery. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie „Vaša farma“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary, ktoré dané označenie má označovať.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že rozlišovaciu spôsobilosť slov použitých v označení je potrebné skúmať vzhľadom na prihlásené tovary, ktoré predstavujú lokálne produkované tovary, dovážané tovary, priemyselne spracované tovary, nespracované tovary a špeciality v krajinách ich pôvodu, je potrebné uviesť, že vnímanie označenia spotrebiteľom sa na základe takto rozčlenených tovarov nebude meniť. Prihlasovateľ uviedol, že priemerný spotrebiteľ bude vnímať prihlasované označenie ako označenie poľnohospodárskeho podniku zameraného na chov zvierat, ktoré sa nachádza v jeho blízkosti a iba pri tovaroch, kde z ich povahy vyplýva, že môžu byť produkované na farmách, nadobudne priemerný spotrebiteľ dojem, že sa jedná o produkty, ktoré sú produkované lokálne. Pri ostatných, ktoré vyžadujú spracovanie alebo sú špecialitami v krajinách pôvodu bude priemerný spotrebiteľ vnímať označenie ako originálne. S uvedeným argumentom úrad nesúhlasí z dôvodu, že nie je vylúčené, že aj na farmách môže dochádzať k priemyselnému spracovaniu tovarov a k produkcii špecialít a taktiež nie je pravdepodobné, že spotrebiteľ bude takto členiť tovary. Tak ako uviedol úrad a takisto prihlasovateľ, priemerný spotrebiteľ bude vnímať prihlasované označenie ako označenie produktov poľnohospodárskeho podniku, teda farmárskych produktov. Taktiež označenie evokuje v mysli spotrebiteľov výrobcu tovaru, resp. jeho predajcu, ktorý vyjadruje osobný vzťah k spotrebiteľovi a tým vzbudzuje u neho pocit dôvery, čím prispieva k laudatórnemu charakteru označenia.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení taktiež uvádza, že úrad označil prihlasované označenie za nespôsobilé na zápis z dôvodu klamlivosti tým, že vyjadruje vzťah ku konkrétnej osobe, vzbudzuje predstavu, že takto označené tovary sú farmárskymi produktami alebo že neoprávnene vyzdvihuje kvalitu tovarov. K uvedenému je potrebné uviesť, že dané odôvodnenie klamlivosti nespadá pod § 5 ods. 1 písm. g) cit. zákona ako uvádza prihlasovateľ. Podľa uvedeného ustanovenia je označenie nespôsobilé na zápis, ak môže klamať verejnosť o povahe, kvalite a zemepisnom pôvode tovarov a služieb. Úrad vo svojom odôvodnení nekonštatoval klamlivosť označenia. Dané odôvodnenie o ktorom sa prihlasovateľ mylne domnieva, že hovorí o klamlivosti

označenia úrad použil na vysvetlenie ako je prihlasované označenie vnímané príslušnou časťou verejnosti, keď uviedol, že predmetné označenie vo forme sloganu poskytuje verejnosti, jednoznačnú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené tovary sú farmárskymi produktami a taktiež evokuje v mysli spotrebiteľov farmu (výrobcu tovaru, resp. jeho predajcu), ktorá vyjadruje osobný vzťah ku konkrétnej osobe (spotrebiteľovi) a tým nabáda spotrebiteľa ku kúpe takto označených výrobkov.

K odvolávke prihlasovateľa na ochranné známky obchodného reťazca BILLA, ktoré obsahujú slovné spojenie „Slovenská farma“ ako aj ostatné ochranné známky, úrad konštatuje, že prihlasovateľ síce upozornil na uvedené ochranné známky, ale bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípade týchto ochranných známok a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané v prípade uvedených ochranných známok odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Skonštatoval len, že prihlasované označenie identifikuje prihlasovateľa, ktorý takto označený tovar predáva a nie ako vlastnosť tovaru a preto nie je dôvod zamietnuť prihlásené označenie. Taktiež uviedol, že daný postup úradu je v rozpore s jeho predchádzajúcou rozhodovacou činnosťou. Avšak z rozsudkov Súdneho dvora jasne vyplýva, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovoľávať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby. Úrad je presvedčený o tom, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na inú zapísanú ochrannú známku bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok. Na základe vyššie uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na zapísané ochranné známky za irelevantné. V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť, na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známok nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného 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 ochrannej známky, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb. Zároveň je nutné uviesť, že všetky ochranné známky obchodného reťazca BILLA, obsahujúce slovné spojenie „Slovenská farma“ a na ktoré poukázal prihlasovateľ sú obrazové ochranné známky s výraznou grafikou, ktorá im zabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Prihláška slovej ochrannej známky „Slovenská farma“ bola zamietnutá.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Pre úplnosť dodávame informáciu o zamietnutí prihlášok ochranných známok obsahujúcich označenia: Vaša banka, Vaša lekárňa, Váš slovenský operátor, Vaše metropolitné rádio, Váš domáci mäsiar, atď.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že ani jeden z prihlasovaných tovarov nebýva označovaný ako „Vaša farma“ a preto je potrebné dané označenie považovať vo vzťahu k prihlasovaným tovarom za originálne, je potrebné zdôrazniť, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa posudzuje na základe skutočnosti, či relevantná verejnosť môže toto označenie bezprostredne vnímať ako označenie obchodného pôvodu nárokováných tovarov alebo služieb. Absencia predchádzajúceho používania nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní. Rovnako na zamietnutie zápisu ochrannej známky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) cit. zákona nie je nutné, aby sa označenia a údaje tvoriace prihlásené označenie, na ktoré sa vzťahuje uvedená zápisná výluka, v čase podania žiadosti o zápis naozaj používali spôsobom opisujúcim tovar alebo služby, v súvislosti s ktorými bola prihláška ochrannej známky podaná. Ako sa uvádza v samotnom znení tohto ustanovenia stačí, aby sa takéto označenia a údaje mohli na uvedené účely použiť. Vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom je opisné a bez rozlišovacej spôsobilosti, tvrdenie prihlasovateľa, že ani jeden z prihlasovaných tovarov nebýva označovaný ako „Vaša farma“, túto skutočnosť nemôže nijako ovplyvniť, a preto je tento argument prihlasovateľa nutné považovať za irelevantný.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy prax úradu v oblasti posudzovania zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené v odôvodnení 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
riadiateľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

BEATOW PARTNERS s. r. o.

Panenská 23

811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto