



Banská Bystrica 27. 5. 2020
POZ 2120-2018/Z-221-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2120-2018 z 28.9.2018 prihlasovateľa Potraviny Kačka, a.s., Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, ktorého v konaní zastupuje BEATOW PARTNERS s.r.o., Panenská 23, 811 03 Bratislava,

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 a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 12.11.2018 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 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 „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Skúmané označenie je prihlásené pre tovary v triedach 3, 5, 16 a 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Výlučne slovné označenie „SILKIE“ je tvorené anglickým slovným prvkom, ktorý okrem iného predstavuje aj alternatívny pojem k anglickému prídavnému menu „silky“ (zdroj: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/silkie>), pričom prídavné meno „silky“ znamená „*hodvábnny, jemný, mäkký, zamatový, hebký*“. Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy je zrejmé, že označenie „SILKIE“ ako celok len jednoducho opisuje charakter resp. iné vlastnosti tovarov prihlásených v triedach 3, 5, 16 a 24 a preto je označenie „SILKIE“ vo vzťahu k vyššie spomenutým tovarom označením opisným, ktoré ako celok poskytuje potenciálnym užívateľom predmetných tovarov len jednoduchú informáciu o tom, že tovary ako sú napr. rôzne hygienické obrúsky, servítky, utierky, toaletný papier a pod., majú na dotyk vlastnosti hebkosti, jemnosti či hodvábu, prípadne kozmetické a iné prípravky zanechávajú po ich použití jemný, hebký povrch resp. jemnú, hebkú kožu či pokožku.

Ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním

používať toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom, pričom 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 ho nie je možné zapísať do registra ochranných známok.

Dňa 22.01.2019 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ navrhol zaregistrovať predmetné označenie ako ochrannú známku pre územie Slovenskej republiky. Tak ako to konštatoval ÚPV SR vo svojom stanovisku, označenie vychádza z anglického slova „silk“, čo v preklade do slovenského jazyka znamená „hodváb“. Tovary, na ktorých sa bude označenie nachádzať, budú určené priemernému spotrebiteľovi ktorého materským jazykom nie je anglický jazyk. Z tohto dôvodu je zrejmé, že pre časť priemerných spotrebiteľov bude označenie predstavovať fantazijné slovo a nebudú si toto slovo spájať s významom „hodváb“, „hodvábný“ alebo „jemný“. Vzhľadom na to, že označenie je síce možné spojiť si s anglickým slovom „silk“ (v preklade „hodváb“) alebo „silky“ (v preklade „hodvábný“), avšak takéto slovo nie je v bežnej hovorovej alebo spisovnej angličtine často používané, podľa názoru prihlasovateľa aj podstatná časť priemerných spotrebiteľov, ktorí anglický jazyk ovládajú nebude si označenie spájať s významom „hodváb“, „hodvábný“ alebo „jemný“. Títo spotrebiteľia (ovládajúci anglický jazyk) môžu označenie identifikovať ako slovo pochádzajúce z iného cudzieho jazyka (nie z angličtiny, ale napr. z holandštiny), alebo ako slovo pochádzajúce síce z anglického jazyka, ale ktorému nerozumejú.

Prihlasovateľ vyjadril názor, že tvrdenie úradu v prieskume zápisnej spôsobilosti, že prihlasované označenie len opisuje charakter, alebo vlastnosti tovaru nie je pravdivé, nakoľko je túto skutočnosť potrebné posudzovať z hľadiska priemerného spotrebiteľa v SR, ktorého materským jazykom nie je anglický jazyk. Podľa prihlasovateľa tvrdenie úradu, že označenie predstavuje „alternatívny pojem k anglickému prídavnému meniu „silky“, nie je pravdivé, pretože dostupné webové stránky, kde sa nachádzajú anglické slovníky (<https://en.oxforddictionaries.com>, <https://www.thefreedictionary.com>, <https://www.collinsdictionary.com>, <https://www.yourdictionary.com>), zhodne uvádzajú ako význam slova „Silkie“ nasledovné:

- Plemeno kuraťa s pôvodom v Číne, s veľmi jemným, akoby hodvábnym perím (názov: Hodvábnička),
- Alternatívna výslovnosť slova „Selkie“ čo znamená príseru zo škótskej, islandskej a faerskej mytológie, ktorá sa dokáže transformovať z tuleňa (po anglicky: „seal“) na človeka.

Z uvedeného je zrejmé, že nie je pravdivé tvrdenie úradu, že označenie sa používa ako alternatíva k prídavnému anglickému slovu „silky“ pre označenie niečoho čo je hodvábné, jemné, zamatové alebo hebké. Označenie sa takto v spisovnej alebo hovorovej angličtine nepoužíva a o to je ešte menšia pravdepodobnosť, že by označeniu priradil takýto význam priemerný spotrebiteľ v SR. Vo Výsledku vyhľadávania na <https://www.collinsdictionary.com> je uvedený aj graf používania slova „Silkie“, z ktorého je zrejmé, že používanie tohto slova dlhodobo klesalo v 19. storočí, až sa takmer prestalo používať, pričom v 20. storočí boli obdobia (najmä medzi rokmi 1931 až 1971), kedy došlo k obnoveniu používania tohto slova, avšak v súčasnosti toto slovo používané nie je. Dôkaz: výsledky vyhľadávania slova „Silkie“ na <https://en.oxforddictionaries.com>, <https://www.thefreedictionary.com>, <https://www.collinsdictionary.com>, <https://www.yourdictionary.com>, výsledky vyhľadávania slova „Silkie“ na Wikipédii (v anglickom jazyku). výsledky vyhľadávania slova „Silkie“ na Wikipédii (v českom jazyku).

Záverom prihlasovateľ vyjadril názor, že uvedené skutočnosti preukazujú aj výsledky vyhľadávania na internete na stránke www.google.sk pri zadaní hesla „Silkie“. Vo výsledkoch vyhľadávania sa označenie objavuje výlučne vo význame plemena kuraťa a nie pre označenie niečoho čo je hodvábné, jemné, zamatové alebo hebké t.j. vo význame, ktoré označeniu prisúdil úrad. Vo výsledkoch vyhľadania sa neobjavil v spojení s označením ani jeden z prihlasovaných tovarov. Dôkaz: výsledky vyhľadávania na [google.sk](http://www.google.sk) pri zadaní hesla „Silkie“.

Na základe uvedeného prihlasovateľ trvá na registrácii označenia ako ochrannej známky pre všetky tovary uvedené v jeho prihláške.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa, a naďalej musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojim predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie „SILKIE“ vo svojom celkovom význame poskytuje potenciálnym užívateľom predmetných tovarov len jednoduchú informáciu o tom, že tovary ako sú napr. rôzne hygienické obrúsky, servítky, utierky, toaletný papier a pod., majú na dotyk vlastnosti hebkosti, jemnosti či hodvábu, prípadne kozmetické a iné prípravky zanechávajú po ich použití jemný, hebký povrch resp. jemnú, hebkú kožu či pokožku. Ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb či subjektov.

Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že prihlasované tovary v triede **3** - *obrúsky napustené odličovacími prípravkami; kozmetické prípravky pre deti; kozmetické prípravky; čistiace prípravky; toaletné prípravky, 5 - hygienické obrúsky; obrúsky napustené farmaceutickými pleťovými vodami; dezinfekčné prípravky, 16 - papier; toaletný papier; papierové vreckovky; papierové obrusy; papiernický tovar; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové utierky na tvár; papierové utierky, 24 - utierky na riad* sú tovarmi bežne dostupnými, ktoré majú v každodennej tovarovej ponuke takmer všetky predajne drogérií či potravín, resp. predajní so zmiešaným tovarovým sortimentom, pričom uvedený tovarový sortiment môžeme nájsť aj v bežnej ponuke tak u malo alebo veľkoobchodníkov s podobným spotrebným zameraním.

Taktiež samotná grafická úprava prihlasovaného označenia „SILKIE“ neobsahuje žiaden dištinkívny prvok, ktorý by prihlasovanému označeniu dodal rozlišovaciú funkciu. V uvedenom prípade ide o taký tvar písma (veľké tlačené písmená bežného typu), ktoré samotnému významu nepridávajú na zvláštnosti, a teda neprispievajú k zvýšeniu rozlišovacej spôsobilosti označenia. Z uvedeného vyplýva, že celková úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od nedištinkívnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciú spôsobilosť. Prihlásené označenie nie je teda schopné upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a spotrebiteľ ho nebude vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov.

Úrad ďalej uvádza, že prihlásené označenie „SILKIE“, poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len informáciu o tom, že pôjde o tovary s takými vlastnosťami, ktoré sú na dotyk hebké jemné či hodvábné. Avšak prihlásené označenie neobsahuje žiadny iný údaj na základe ktorého by bolo možné určiť obchodný pôvod tovarov. Relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú v danom prípade tvorí veľmi široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá dokáže oceniť kvalitatívnu stránku prihlasovaných výrobkov najmä pri bezprostrednom dotyku s nimi, pričom z hľadiska ich výnimočného benefitu vyvoláva u nej veľmi príjemný pocit jemnosti, hebkosti, ba až zamatovosti. Z uvedeného vyplýva, že ide o tovary každodennej spotreby, pričom z prihlasovaného označenia je zrejmé, nositeľmi akých vlastností sú prihlasované tovary. Prihlasované označenie je tvorené jednoduchým jasným pomenovaním, na ktorého pochopenie príslušná spotrebiteľská verejnosť nie je nútená zapojiť svoju myseľ do takej miery, aby bol spustený hlbší kognitívny proces.

Sám prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo dňa 22.01.2019 priznáva, že spomínané označenie „SILKIE“ je možné považovať za opisné, pričom svojim vyjadrením len potvrdzuje pôvodný postoj úradu. Vzhľadom na to, že prihlasované označenie po sémantickej stránke znamená „jemný, hodvábnny, hebký“, nie je dôvod predpokladať, že by spotrebiteľská verejnosť vnímala prihlásené označenie v inom význame aký prezentoval úrad vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti. Koniec-koncov aj sám prihlasovateľ poukazuje vo svojom vyjadrení na jednoznačný význam prihlasovaného označenia t. j. na plemeno kuraťa **Silkie** s pôvodom v Číne s veľmi jemným, akoby hodvábnym perím nazývaným aj Hodvábnička. Ide o plemeno kuraťa pomenovaného pre jeho mimoriadne nadýchané perie, ktoré svojimi atribútmi pripomína pocit, hodvábu a saténu. Z uvedeného je zrejmé, odkiaľ v prenesenom význame pochádza napr. jemné nadýchané perie alebo aj napr. saténové závesy. Vychádzajúc z uvedeného bude relevantnej spotrebiteľskej verejnosti zrejmé, že prihlasované označenie má úplne zrozumiteľný sémantický výklad.

Úrad už vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 12.11.2018 poukazoval na zrozumiteľný význam prihlasovaného označenia, pričom konštatoval, že spotrebiteľskej verejnosti je zrejmé, že **ide o tovary zamerané na ich kvalitatívnu stránku poskytujúcu spotrebiteľovi jednoznačnú a priamu informáciu o vlastnostiach** tovarov ako sú *obrúsky napustené odličovacími prípravkami; kozmetické prípravky pre deti; kozmetické prípravky; čistiace prípravky; toaletné prípravky, hygienické obrúsky; obrúsky napustené farmaceutickými pleťovými vodami; dezinfekčné prípravky, papier; toaletný papier; papierové vreckovky; papierové obrúsky; papiernický tovar; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové utierky na tvár; papierové utierky, utierky na riad v triedach 3, 5, 16 a 24.*

Taktiež neobstojí prihlasovateľova snaha interpretovať označenie „SILKIE“ ako fantazijné vo vzťahu k nárokovaným tovarom. V tejto súvislosti úrad uvádza, že pomenovanie „SILKIE“ resp. jeho skrátený významový základ „silk“ možno považovať v našom jazykovom prostredí za pomerne frekventovaný anglicizmus, ktorý je dostatočne známy širokej spotrebiteľskej verejnosti. V posledných rokoch, vzhľadom na zvýšenú mieru využívania anglických výrazových prostriedkov v našej jazykovej kultúre sa výraz „silk“ resp. „silky“ stal natoľko frekventovaným, že neobstojí snaha prihlasovateľa upozorňovať úrad na jeho fantazijnosť. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že aj keď prídavné meno od slova „silk“ v anglickom jazyku je „silky“, označenie „silkie“ možno považovať za pravopisnú chybu, ktorá nemení opisnú povahu označenia. (viď napr. rozsudky T-79/00, alebo T-640/11). a že význam slova „Silkie“ vo vzťahu k prihlasovanému označeniu je pre priemerného spotrebiteľa jasnou informáciou upozorňujúcou na kvalitatívnu stránku prihlasovaných tovarov.

Rovnako neobstojí tvrdenie prihlasovateľa, že v súčasnosti toto slovo nie je často používané. Úrad na uvedené uvádza, že bežná spotrebiteľská verejnosť sa môže s týmto výrazom bežne stretnúť aj pri výrobkoch spoločnosti Gillette-Braun, pričom napr. celá rada epilátorov na suché holenie je označená spojeným slovným pomenovaním Silk-épil, ktoré sú dostupné už viac ako 20 rokov v predajniach s elektro spotrebičmi. Podobnými vlastnosťami disponujú aj iné prípravky ponúkané najmä v sieťových predajniach drogerií resp. potravín taktiež od nadnárodnej spoločnosti Gillette, ide o spotrebiteľskú radu pod názvom Venus, prezentovanú pod obchodným menom Silk-expert, ktorá je určená spotrebiteľom na mokré holenie. S veľmi podobným tovarovým sortimentom sa môžeme stretnúť aj u obchodnej spoločnosti Veet, ktorá prezentuje svoje výrobky najmä pri pokladniach pod obchodným názvom Silk & Fresh, ktoré zanechávajú u spotrebiteľov po ich aplikácii veľmi jemný, hodvábnny pocit resp. veľmi jemnú, hebkú až zamatovú pokožku. Nemožno opomenúť aj fakt, že na slovenskom trhu, sa na desiatky rokov dostupných spotrebičoch ako sú žehličky, či práčky, používa funkcia žehlenia, alebo prania pre jemné, hodvábnne textilie označená „silk“, čo svedčí v prospech tvrdenia úradu, že predmetný pojem je slovenskej verejnosti dostatočne zrejмый a preto ani v tomto prípade neobstojí tvrdenie prihlasovateľa (pričom je irelevantné či sa označenie vyskytuje samostatne alebo v spojení s iným slovným pomenovaním), že sa už v súčasnosti nepoužíva.

Na argumentáciu prihlasovateľa, ktorý predložil úradu viacero kópií odkazujúcich linkov, upozorňujúcich niekoľkokrát najmä na názov čínskeho kurata Silkie, či druhu čínskej polievky Silkie ako aj írkej bájnej legendy Silkie v koži tuleňa (celkom 9 strán kópií rôznych webových stránok) pričom prihlasovateľ vo svojom vyjadrení tvrdil, „že vo výsledkoch vyhľadávania sa Označenie objavuje výlučne vo význame plemena kurata a nie pre označenie niečoho čo je hodvábnne, jemné, zamatové alebo hebké t. j. vo význame, ktoré Označeniu prisúdil úrad“, úrad uvádza, že pri opätovnom prieskume viacerých internetových stránok cez dostupné webové prehliadače zistil, že pod rovnomenným označením „Silkie“ vystupuje aj napr. Šalamún Rose, ktorý je známy pod svojím javiskovým menom Silkie, ide o anglického dubstep umelca propagujúceho osobitý žáner elektronickej tanečnej hudby, ktorý vznikol v južnom Londýne koncom 90. rokov. Všeobecne sa vyznačuje riedkymi, synkopovanými rytmickými obrazcami s výraznými subbasovými frekvenciami. S rovnomenným názvom prihlasovaného označenia „Silkie“ sa stretávame aj u anglickej skupiny Silkie propagujúcej pôvodne ľudovú hudbu resp. ľudový štýl najmä v 60.tych rokoch minulého storočia. Ich hudobné meno bolo odvodené od orkadskej piesne „Veľký Silkie zo Sule Skerry“, ktorú aj niekedy (kedysi) predviedli. Z uvedeného je zrejmé, že tvrdenie prihlasovateľa o výlučnom význame prihlasovaného označenia úrad nemôže akceptovať, pretože na základe vyššie uvedených zistení a ďalších iných prieskumov je zrejmé, že existuje viacero významových interpretácií prihlasovaného označenia.

Akokoľvek dobre vyznieva tvrdenie prihlasovateľa odpútať pozornosť úradu na iné významové aspekty prihlasovaného označenia (iné významové či jazykové interpretácie), úrad v tejto súvislosti uvádza, že v konečnom dôsledku všetky alternatívne interpretácie majú vo všeobecnosti spoločného menovateľa, ktorým je určitá konkrétna vlastnosť, ktorou bezpochyby prihlasované označenie disponuje a to je najmä

jemnosť, hebkosť, hodvábnosť. Vychádzajúc z tejto premisy bude spotrebiteľskej verejnosti zrejmé, akými atribútmi prihlasované označenie disponuje.

Snaha prihlasovateľa odpútať pozornosť úradu na inú interpretáciu výsledkov vyhľadávania súvisiacu s prihlasovaným označením, ktorú predložil prihlasovateľ na základe vlastného internetového prieskumu považuje úrad za účelovú, pretože nezohľadňuje základné zásady, ktoré vyplývajú zo samotnej platnej právnej legislatívy týkajúcej sa zápisu prihlasovaných označení do registra ochranných známk. V tejto súvislosti navyše úrad dodáva, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky posudzuje najmä s ohľadom na územný princíp, preto je nevyhnutnou podmienkou najmä zo strany prihlasovateľa pri jeho argumentácii týkajúcej sa zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia brať ohľad (zreteľ) na úradom rešpektované platné právne princípy (zásady), ktoré sú implicitne zakotvené v príslušných legislatívnych normách a súvisiacich právnych predpisoch.

V súvislosti s vyššie uvedeným úrad ďalej poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištinkívne (t. j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu

Úrad konštatuje, že prihlasovateľ dostatočne nepreukázal či bolo pred podaním prihlášky označenie „SILKIE“ používané v spojitosti s prihlasovateľom t. j. obchodnou spoločnosťou BEATOW PARTNERS s.r.o.) a to v súvislosti s obdobím pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky najmä rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia. Preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov 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) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Za ochrannú známku teda možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary jedného subjektu od tovarov iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích

prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Označenie, ktoré nie je spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobkov (tovarov) s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou, nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných znáмок.

Vo vyššie uvedenom stanovisku sa úrad vyjadril ku všetkým argumentom prihlasovateľa, pričom žiadnemu z jeho argumentov sa nepodarilo prekonať chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia. Vzhľadom na skutočnosť, že v preskúvanom prípade neboli predložené žiadne dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom prihlasovateľa na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu SR v období pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 2120-2018, je nutné konštatovať,

že prihlasovateľ neprekonal zápisné prekážky vznesené úradom.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, úrad zotrváva na stanovisku, že predmetné označenie nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti 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:
Bukovinský & Chlipala, s.r.o.

Svätoplukova 30
821 08 Bratislava 2