



Banská Bystrica 10. 7. 2020

POZ 2555-2019/Z-289-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2555-2019 zo 14.11.2019 prihlasovateľa Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“),

sa čiastočne zamieta pre tovary „*minerálne vody (nápoje); ochutené minerálne vody; prírodné vody minerálne; perlivé vody minerálne; nealkoholické šumivé nápoje; perlivé vody neminerálne; sódová voda (sifón)*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona

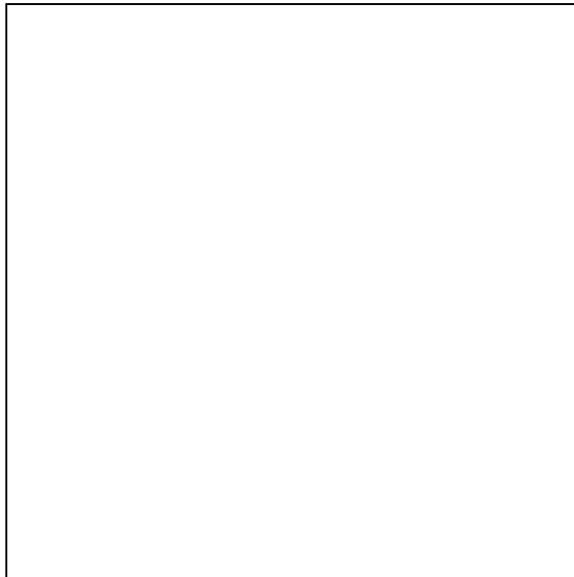
a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných znáмок pre tovary „*mlieko; mlieko v prášku, kryštalizované; ochutené a šľahané mlieko; mliečne výrobky; mliečne dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje (jogurty v tekutom stave); mliečne peny; mliečne krémy; šľahačka; mliečne krémy na dezerty; sladká smotana (mliečne výrobky); čerstvá šľahačka; maslo; prírodné alebo ochutené nápoje s vysokým obsahom mlieka alebo mliečnych výrobkov; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka) obsahujúce ovocie; kvasené prírodné či ochutené mliečne výrobky; desiaty s vysokým obsahom mlieka (okrem zmrzliny, ľadového mlieka a mrazených jogurtov); desiaty s vysokým obsahom syrov; syry; syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s plesňou; nezrelé čerstvé syry a syry naložené v soľnom rôsole; tvarohové syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovanom stave; jogurtové syry; jogurty*“ v triede 29; „*káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; burizony; tapioka; múka; torty; sladké alebo slané koláče; pizza; prírodné, ochutené alebo plnené cestá; prípravky vyrobené z obilnín; raňajkové cereálie; hotové jedlá obsahujúce prevažne cesto; jedlá vyrobené prevažne z tortového cesta; chlieb; sucháre; sladké alebo korenené sušienky; oplátky; vafle; koláče; cukrárske výrobky; sladké alebo slané predjedlá z prevažným obsahom chleba, sušienok alebo cukrárskeho cesta; cukrovinky; jedlé cukrové polevy; cukrové polevy vyrobené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu do potravín, mrazených jogurtov (jedlé cukrové polevy); konzumný ľad (ochutený); med; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); sladké omáčky; cestové omáčky*“ v triede 30 a „*pramenité vody; stolové vody; limonády; pivo; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu sýtenej vody; prírodné vody neminerálne; zeleninové džúsy; ovocné alebo zeleninové nealkoholické nápoje; sódová voda (sifón); zázvorové limonády; šerbety (nápoje); nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné alebo zeleninové výťažky; nealkoholické nápoje obsahujúce činidlá pre mliečne kvasenie*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 4.2.2020 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných

známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2555-2019 je obrazové označenie



mivé nápoje“ a samotné prihlasované označenie obsahuje pojem „pramenitá voda“ a „neperlivá“, nemôže byť bez ďalšieho vyhodnotená ako zámer prihlasovateľa klamať spotrebiteľa a dôvod na uplatnenie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k týmto tovarom. V tejto súvis-



losti prihlasovateľ poukázal na obrazovú ochrannú známku č. 249118 „*TATRAŇSKÁ*“, ktorá obsahuje vo svojom znení informáciu o tom, že ide o prírodnú minerálnu vodu, pričom toto označenie bolo prihlásené a ochrana mu bola priznaná aj pre tovary ako napr. pivo, neperlivá voda a pod.

Podľa prihlasovateľa spotrebiteľia nemôžu byť vnímaní ako prehnane naivní a náchylní k oklamaniu. Klamlivosť by v zápisnom konaní mala byť posudzovaná iba z hľadiska údajov v označení samotnom, nie vo vzťahu k tomu, že označenie má vypovedať pravdivé skutočnosti o výrobkoch či službách, pre ktoré má byť zapísané. Posudzovanie klamlivosti pre účely známkového konania je treba odlišovať od klamlivosti z hľadiska súkromného práva. Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal, aby úrad v plnom rozsahu prihlásené označenie zapísal ako ochrannú známku do registra ochranných známk.

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 opätovne musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa pre časť prihlásených tovarov podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach.

Zápisná prekážka upravená v § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach predstavuje typický príklad verejnoprávneho charakteru zápisných prekážok, keďže práve prostredníctvom tejto zápisnej prekážky sú spotrebiteľia chránení proti prípadnej snahe prihlasovateľov uvádzať v ochranných známkach klamlivé údaje o tovaroch alebo službách. Zároveň sa však klamlivosť prihláseného označenia posudzuje z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, a preto nie je dôležitý zámer a ani úmysel prihlasovateľa, tzn. či chcel alebo nechcel klamať alebo uvádzať do omylu. Pri posudzovaní skutočnosti, či je alebo nie je dané označenie klamlivé vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, treba zohľadniť vlastnosti dotknutých tovarov a služieb, realitu trhu a zvyky a vnímanie spotrebiteľov.

Úrad v súlade so svojim predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie obsahuje okrem iného aj slovné spojenie „PRAMENITÁ VODA“, ako aj vety „*NaturAqua je pramenitá voda té nejvyšší kvality. Vychutnejte si naši čistou pramenitou vodu i u vás doma...*“, ktoré informujú spotrebiteľa o povahe tovarov, konkrétne že ide o pramenitú vodu.

Podľa výnosu č. 18794/2010-OL¹ je pramenitá voda mikrobiologicky bezchybná podzemná voda pôvodného zloženia a čistoty s pôvodom v podzemnej vrstve, vyvierajúca z prameňa cez jeden prirodzený otvor alebo viaceré prirodzené otvory alebo umelo vytvorené otvory, získaná zo zdroja schváleného podľa osobitného predpisu, ktorú možno uvádzať do obehu v pôvodnom stave alebo po povolenej úprave podľa § 4 a ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 1 tabuľky č. 1 a 4. Ďalej je podľa vyššie uvedeného výnosu zakázané na obale, etikete a v akejkoľvek forme reklamy používať označenia, názvy, ochranné známky, obchodné značky, ilustrácie a iné obrazové alebo iné znaky, ktoré ak ide o 1. minerálnu vodu, naznačujú vlastnosť, ktorú táto voda nemá, najmä čo sa týka jej pôvodu, dátumu schválenia jej využívania, výsledkov analýz alebo akýchkoľvek údajov zaručujúcich jej pravosť, 2. pramenitú vodu a balenú pitnú vodu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu, môže spôsobiť zámenu s minerálnou vodou, najmä ak ide o názov „minerálna voda“. Minerálna voda je výnosom č. 16798/2004-OAP² definovaná ako mikrobiologicky bezchybná podzemná voda s pôvodom v podzemnej vrstve, vyvierajúca z prameňa cez jeden prirodzený otvor alebo viaceré prirodzené otvory alebo umelo vytvorené otvory, získaná zo zdroja minerálnej vody vyhláseného podľa osobitného predpisu, ktorú možno uvádzať do obehu v pôvodnom stave alebo po povolenej úprave podľa § 4 a ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 1 tabuľky č. 1 a 2. Od pitnej vody sa minerálna voda odlišuje a) svojim pôvodom, ktorý je charakteristický obsahom minerálnych látok, stopových prvkov alebo iných zložiek, a prípadne aj určitým fyziologickým účinkom, b) svojim pôvodným stavom.

¹ výnos Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. 10. 2010 č. 18794/2010-OL, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP

² Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 608/9/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu

Pri hodnotení klamlivosti označenia o povahe tovarov alebo služieb je predmetom posúdenia, či označenie neobsahuje prvky, ktoré vyvolávajú nesprávnu predstavu o podstate, vlastnostiach či zložení tovarov alebo služieb označených takýmto označením. Keďže predmetné označenie je prihlásené okrem iného aj pre minerálne vody, je zrejmé, že spotrebiteľ by bol uvedený do omylu, pretože pod takto označeným nápojom by neočakával minerálnu vodu, ktorá má na rozdiel od pramenitej vody charakteristickejšie a stabilnejšie zloženie (obsah minerálnych látok, stopových prvkov, plynov atď.). Minerálne vody nemôžu byť označené ako nápoj vyrobený z pramenitej vody, pretože pramenitá voda je v zmysle citovaných výnosov potravinového kódexu odlišným druhom vody. Úrad súhlasí s názorom prihlasovateľa, že priemerný spotrebiteľ je primerane pozorný a nemal by byť považovaný za náchylného na oklamanie. Súčasne je však nutné poznamenať, že námietka založená na zápisnej prekážke v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach bude vznesená práve vtedy, ak prihlásené označenie vedie k jasnému očakávaniu, ktoré je zjavne v rozpore s povahou alebo kvalitou tovarov, a preto existuje dostatočne vážne riziko klamaní spotrebiteľa. Spotrebiteľská verejnosť podľa názoru úradu vníma rôzne druhy nealkoholických nápojov – vôd, ako sú pramenité vody a minerálne vody. Preto označovanie minerálnych vôd prihláseným označením je potrebné vnímať ako klamanie verejnosti o povahe tovarov. S ohľadom na uvedené úrad konštatuje, že slovný prvok „pramenitá“ prihláseného označenia je dôvodné považovať za prvok, ktorý u spotrebiteľa môže vyvolať nesprávnu predstavu o povahe časti nárokováných tovarov (konkrétne „*minerálnych vôd (nápojov); ochutených minerálnych vôd; prírodných vôd minerálnych; perlivých vôd minerálnych*“ v triede 32), keďže ide o konkrétny druh nápojov (minerálne vody), o ktorých je navyše všeobecne známe, že svojim špecifickým fyzikálnym, chemickým a mikrobiologickým zložením a ďalšími vlastnosťami sú len v obmedzenom množstve a za občasného užívania vhodné ako nápoje.

Zároveň úrad opätovne uvádza, že slovné spojenie „NEPERLIVÁ VODA“, ktoré je taktiež súčasťou prihláseného označenia, informuje spotrebiteľa o povahe tovaru, konkrétne že sa jedná o neperlivé vody. V prípade predmetného označenia musí úrad opätovne konštatovať, že námietka zápisnej nespôsobilosti označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, ktorá bola úradom vznesená v súvislosti s tovarmi „*nealkoholické šumivé nápoje; perlivé vody (minerálne alebo neminerálne); sódová voda (sifón)*“ prihlásenými v triede 32 je odôvodnená, pretože používanie predmetného označenia v súvislosti s týmito tovarmi by bolo nevyhnutne klamlivé. Relevantný spotrebiteľ by predpokladal, že takto označené tovary sú neperlivé (nešumivé) nápoje, pričom by však išlo o perlivé (šumivé, sýtené) nápoje, a teda existuje dostatočne vážne riziko klamaní spotrebiteľa o povahe tovarov.

Na základe vyššie uvedených dôvodov úrad musí konštatovať, že predmetné označenie nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach spôsobilé pre zápis do registra ochranných známok pre časť prihlásených tovarov „*minerálne vody (nápoje); ochutené minerálne vody; prírodné vody minerálne; perlivé vody minerálne; nealkoholické šumivé nápoje; perlivé vody neminerálne; sódová voda (sifón)*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka poukázania prihlasovateľa na zápis obrazovej ochrannej známky č. 249118, úrad považuje za potrebné uviesť, že zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je úradom vždy skúmaná v zmysle platného zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu. Ak sa prihlasovateľ domnieva, že ním uvedená ochranná známka nemala byť zapísaná do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky na zápis, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutej ochrannej známky za neplatnú, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade predmetného označenia, ktoré pre časť prihlásených tovarov nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známok. Pokiaľ ide o vyjadrenie prihlasovateľa, že ochranná známka č. 249118 obsahuje vo svojom znení informáciu o tom, že ide o prírodnú minerálnu vodu, pričom ochranná známka je platná aj pre tovary „neperlivé vody“, úrad je toho názoru, že medzi znením ochrannej známky č. 249118 a zapísanými tovarmi „neperlivými vodami“ neexistuje žiaden jasný rozpor, ktorý by zavádzal spotrebiteľov o povahe týchto tovarov (označenie tvoriace ochrannú známku neobsahuje také prvky, ako napr. *perlivá, sýtená, šumivá*, atď.). Pokiaľ ide o ďalšie tovary „pivo“, na ktoré poukázal prihlasovateľ, je potrebné uviesť, že znenie ochrannej známky nebude evokovať u spotrebiteľa vo vzťahu k tomuto tovaru žiadne očakávanie, a preto v tomto prípade neexistuje žiadny potenciál na skutočné klamanie. Na relevantnom trhu sa pivo nenachádza na rovnakých regáloch, a ani v rovnakých častiach obchodu, ako minerálne vody. Okrem toho majú dotknuté tovary (*pivo* vs. *minerálne vody*) odlišný vzhľad a chuť a zvyčajne sa distribuujú v odlišnom balení.

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
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o.
Dostojevského rad 5

