



Banská Bystrica 18. 3. 2020
POZ 141-2019/Z-89-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 141-2019 z 8.5.2018 prihlasovateľa BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Jiří ČERMÁK, Mudroňova 51, 811 03 Bratislava 3,

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 ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 19.7.2019 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 „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 19.7.2019 uviedol, že výlučne slovné označenie „PODS“ prihlásené pre tovary „*Tabakové náhradky s výnimkou náhradiek na lekárske účely; elektronické cigarety; kvapalné nikotínové náplne do elektronických cigariet*“ v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“) nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

Úrad uviedol, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 34 nemá takéto výlučne slovné označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje charakter, druh, účel, alebo iné vlastnosti prihlásených tovarov. Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú v tomto prípade predstavujú skutoční i potencionálni priemerne vzdelaní a obozretní spotrebiteľia zaujímajúci sa o nákup tovarov v oblasti elektronických cigariet a tabakových náhradiek, len jednoduchú informáciu o tom, že takto označené tovary sú *systemom elektronických cigariet, označovaným ako „pod systém“*. Uvedené vyplýva z významu slovného prvku označenia „PODS“, ktorý v anglickom jazyku môže byť preložený do slovenského jazyka aj vo význame, *tobolky, struky, vylúpnuť* (j.č. pod – *tobolka, struk, vylúpnuť*) zároveň portál <https://www.vaprio.cz/clanek-co-je-pod-system-.html> údava, že: *„Pod systém, je v poslední době často používaný výraz, který označuje určitý typ elektronické cigarety“*. Slovo „pod“ tak v bežnej hovorovej reči označuje *vymeniteľný systém elektronickej cigarety pozostávajúci zo žeraviacej hlavy, atomizéru a náplne, ktorý sa dá ľahko vymeniť*.

Úrad ďalej uviedol, že prihlásené slovné označenie ako celok bez akýchkoľvek ďalších rozlišovacích prvkov je vo vzťahu k prihláseným tovarom označením opisným, 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 známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 25.2.2020 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 známk a dizajnov

Doručiť:
JUDr. Jiří Čermák
Mudroňova 51
811 03 Bratislava 1

