



Banská Bystrica 19. 9. 2022
POZ 1874-2021/Z-226-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1874-2021 z 15.7.2021 prihlasovateľa Savory World Ltd., Steliou Mavrommati, 55 "Agios Dometios", Nicosia, Cyprus, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Jiří ČERMÁK, Mudroňova 51, Bratislava 3, Slovenská republika,

sa čiastočne zamieta pre tovary

„zemiakové lupienky; zemiakové tyčinky; zemiakové chuťovky“ v triede 29 a tovary „slané sušienky; solené tyčinky (trvanlivé slané pečivo); obilninové lupienky; bagel lupienky (trvanlivé slané pečivo); zmesi chuťoviek obsahujúce slané pečivo (krekery) alebo praclíky; pšeničné chuťovky; čipsy taco (mexická pochúťka); kukuričné lupienky; tortillové lupienky; čipsy z chleba pita“ v triede 30 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. b) a c) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známkov pre tovary

„spracované lieskové orechy; spracované arašidy; spracované kešu orechy; spracované pistácie; spracované mandle“ v triede 29 a tovary „múka a obilninové výrobky; praclíky; solené praclíky (trvanlivé slané pečivo); cereálie pripravené ku konzumácii“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 21.9.2021 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, 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 vo svojom vyjadrení uviedol, že predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1874-2021 je slovné označenie „TWISTKY“, ktoré je prihlásené pre tovary „zemiakové lupienky; zemiakové tyčinky; spracované lieskové orechy; spracované arašidy; spracované kešu orechy; spracované pistácie; spracované mandle; zemiakové chuťovky“ v triede 29 medzinárodného triedenia a tiež pre tovary „múka a obilninové výrobky; praclíky; slané sušienky; solené tyčinky

(trvanlivé slané pečivo); solené praclíky (trvanlivé slané pečivo); obilninové lupienky; bagel lupienky (trvanlivé slané pečivo); zmesi chuťoviek obsahujúce slané pečivo (krekery) alebo praclíky; pšeničné chuťovky; cereálie pripravené ku konzumácii; čipsy taco (mexická pochúťka); kukuričné lupienky; tortillové lupienky; čipsy z chleba pita“ v triede v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie je tvorené slovným prvkom „TWISTKY“, ktorého slovotvorný základ, tvorí anglické slovo „twist“, ktoré v preklade znamená „točiť, krútiť, stáčať, skrúcať“.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihláseným tovarom „zemiakové lupienky; zemiakové tyčinky; zemiakové chuťovky“ v triede 29 medzinárodného triedenia ako aj vo vzťahu k tovarom „slané sušienky; solené tyčinky (trvanlivé slané pečivo); obilninové lupienky; bagel lupienky (trvanlivé slané pečivo); zmesi chuťoviek obsahujúce slané pečivo (krekery) alebo praclíky; pšeničné chuťovky; čipsy taco (mexická pochúťka); kukuričné lupienky; tortillové lupienky; čipsy z chleba pita“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá predmetné označenie ako celok rozlišovacia spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie tvaru (iných vlastností) prihlásených tovarov.

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, ktorého je možné označiť ako koncového spotrebiteľa, ktorý nakupuje predmetné tovary a prostredníctvom označenia dostáva jasnú informáciu o tom, aký konkrétny tvar tovarov (tyčiniek, chuťoviek alebo čipsov) má v spotrebiteľskom balení očakávať, a preto je spotrebiteľskej verejnosti význam prihlasovaného označenia zrejmý na prvý pohľad. Spotrebiteľská verejnosť nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie obchodného pôvodu prihlásených tovarov, ale len ako označenie vyjadrujúce ich tvar.

Vzhľadom na vyššie uvedené nie je možné uznať prihlásené označenie za ochrannú známku vo vzťahu k tovarom „zemiakové lupienky; zemiakové tyčinky; zemiakové chuťovky“ v triede 29 medzinárodného triedenia ako aj vo vzťahu k tovarom „slané sušienky; solené tyčinky (trvanlivé slané pečivo); obilninové lupienky; bagel lupienky (trvanlivé slané pečivo); zmesi chuťoviek obsahujúce slané pečivo (krekery) alebo praclíky; pšeničné chuťovky; čipsy taco (mexická pochúťka); kukuričné lupienky; tortillové lupienky; čipsy z chleba pita“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Úrad preto skonštatoval, že sa jedná o označenie opisné, s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

Ďalej uviedol, že 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 nie je schopné túto funkciu plniť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Na základe uvedeného úrad navrhol prihlasovateľovi zúžiť zoznam tovarov a služieb o namietané tovary:

„29 - zemiakové lupienky; zemiakové tyčinky; zemiakové chuťovky.

30 - slané sušienky; solené tyčinky (trvanlivé slané pečivo); obilninové lupienky; bagel lupienky (trvanlivé slané pečivo); zmesi chuťoviek obsahujúce slané pečivo (krekery) alebo praclíky; pšeničné chuťovky; čipsy taco (mexická pochúťka); kukuričné lupienky; tortillové lupienky; čipsy z chleba pita.“

Prihlasovateľ zaslal dňa 12.10.2021 vyjadrenie v ktorom uviedol, že úrad neposúdil prihlásené označenie ako celok, pretože úrad vo vyjadrení nevzal do úvahy príponu "-ky". Prihlasovateľ je toho názoru, že spojením slova "twist" s príponou "-ky" vznikne novotvar, ktorý nemá ako celok žiadny význam, a preto je prihlásené označenie fantazijné a originálne.

Ďalej uviedol, že slovník slovenského jazyka uvádza a vysvetľuje význam slova "twist" ako "bavlnená priadza, druh spoločenského tanca v rýchлом tempe". Taktiež uvádza a vysvetľuje slovo "twistový", ktorý znamená "pletšina či rytmus".

Podľa názoru prihlasovateľa priemerný slovenský spotrebiteľ, inými slovami koncový spotrebiteľ, ktorý nakupuje predmetný tovar, môže byť vo vekovom rozmedzí zhruba od 8 do 99 rokov. Je vysoko pravdepodobné, že prevažná časť priemerných spotrebiteľov si slovo "twist" bude spájať skôr s druhom spoločenského tanca, rytmom alebo si toto označenie nebude spájať vôbec s ničím. Len malá časť priemerných slovenských spotrebiteľov bude poznať význam anglického slova "twist", ktoré má mimochodom viac významov, ako napríklad fígel, trik, deformácia, tancovať twist, šnúry, pletivo... Avšak označenie by malo byť posudzované ako celok a prípona "KY" by sa nemala ignorovať.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol príklady v minulosti zapísaných známk napr. **LUNCHABLES** – reg. číslo 169818 – trieda (30) pre "balené jedlá pripravené zo zmesi mäsa, hydiny, syrov, krokiet, omáčok a/alebo dezertov", alebo **Chipsletten** – reg. číslo 183638 – trieda (30) pre tovary "káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; múka a obilné výrobky, chlieb, sucháre a sušienky, koláče, jemné pečivo a cukrovinky; zemiakové lupienky a hranolčeky, malé rýchle občerstvenie vyrobené z múky, obilnín, pšenice, kukurice, ryže a zemiakov; zmrzlina, med, sirup z melasy, droždie, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, chuťové omáčky; korenie, ľad" tiež **M snacks** – reg. číslo 181625 – trieda (30) pre tovary "extrudované potraviny (chrumky - arašidové; slané s príchuťou údenej šunky, paprikové, pikantné, rascové; sladké kakaové a vanilkové)" a **Biolka** – reg. číslo 236235 - trieda (30) pre "chlieb, pekárske a cukrárske výrobky. 43 - Reštauračné služby (strava), prechodné ubytovanie".

Na základe uvedených skutočností, prihlasovateľ vyjadril názor, že predmetné označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a neopisuje tvar namietaných výrobkov.

Záverečné zhodnotenie úradu

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „TWISTKY“ nemá v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k namietaným tovarom v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

S ohľadom na relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, ktorú tvorí široká verejnosť ako koncoví spotrebiteľia daných výrobkov úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje tejto časti verejnosti jednoznačnú, zrozumiteľnú a priamu informáciu o konečnej úprave alebo tvare takto označených namietaných tovarov. Okrem informácie o tvare výrobkov prihlasované označenie neobsahuje žiadny ďalší rozlišovací prvok, ktorý by umožnil spotrebiteľovi identifikovať poskytovateľa uvedených tovarov.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Úrad je presvedčený o tom, že predmetné označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré sú vo vzťahu k niektorým prihláseným tovarom vyjadrením ich vlastností.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že úrad neposúdil označenie "TWISTKY" ako celok, úrad uznáva, že vo vyjadrení sa zamerail len na vysvetlenie významu slovotvorného základu označenia v znení "twist" vo vzťahu k namietanej časti prihláseného zoznamu tovarov a služieb a neposúdil aj príponu "-ky". V tejto súvislosti však úrad nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že spojením slova "twist" a prípony "ky" vznikne fantazijné a originálne slovo bez významu čo je postačujúce na priznanie dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti označenia.

Úrad posúdil slovotvorný základ označenia "twist" ako anglické slovo s významom „*točiť, krútiť, stáčať, skrúcať*“, čo prihlasovateľ vo vyjadrení nenamietal a doplnil význam slova "twist" aj z pohľadu významov v slovenskom jazyku ako "*bavlnená priadza, druh spoločenského tanca v rýchlom tempe*". Takýto význam slova twist uvádza Slovník slovenského jazyka r. 1959-1968. Novšie kodifikačné príručky ako KSSJ 4, r. 2003 uvádza význam slova "twist" tiež ako "*druh spoločenského tanca v rýchlom tempe*" a Slovník cudzích slov (akademický) r. 2005 uvádza význam "(v 60. rokoch 20. stor.) *moderný spoločenský tanec v štvorštvrtovom takte, bez vzájomného držania dvojíc, pôvodom z USA; tanečná skladba pre tento tanec*".

Dostupné internetové zdroje (In:<https://cs.wikipedia.org/wiki/Twist>) charakterizujú tanec twist ako "Twist (anglicky „krútiť sa“) je tanec, ktorý vznikol v Spojených štátoch amerických v 60. rokoch 20. storočia. Je prevádzkovaný sólovo, partneri sa pri ňom nedržia a väčšinou stoja proti sebe. Nemá žiadne presne dané pravidlá, ale obvykle sa skladá z rýchlych krútvých pohybov panvy a rúk zo strany na stranu". Uvedené významy slova "twist" spolu s prekladom tohto slova do slovenského jazyka sa teda zhodujú v tom, že označujú alebo vyjadrujú niečo čo sa krúti, točí alebo má krútvý, stočený charakter, preto s ohľadom na spotrebiteľskú verejnosť tak, ako ju zdefinoval prihlasovateľ možno s určitou konštatovať, že staršia generácia spotrebiteľov si slovotvorný základ označenia "twist" spojí s krútvým tancom a mladšia generácia, ak pripustíme, že takýto tanec nepozná a nevie ako sa tancuje, si význam slova "twist" odvodí z jeho anglického prekladu.

Skutočnosť, že sa označenie "twistky" používa na označenie tovarov, konkrétne zatočených tyčínok dokazuje aj obrázok



z akciového letáku spoločnosti LIDL dostupný z internetových zdrojov, z čoho je možné predpokladať, vzhľadom na zastúpenie tohto reťazca na trhu, že spotrebiteľská verejnosť sa s označením už stretla.

Príponu "-ky" úrad nepovažuje za nijako originálnu a nápaditú vo vzťahu k namietanej časti tovarov. Jedná sa o gramatickú príponu používanú pri podstatných menách ženského rodu v množnom čísle. Bežne sa napr. hovorovo používa pri pomenovaní slaných tyčínok "soletky". Slovo "soletka" je uvádzané aj v Akademickom slovníku cudzích slov, r. 2005 ako "*tenká slaná tyčinka (k vínu a pod.) (podľa rak. značky Soletti)*". Je možné predpokladať, že toto pomenovanie slaných tyčínok vzniklo použitím slovotvorného základu "solet" a prípony "ka/ky".

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že úrad v minulosti zapísal označenia LUNCHABLES, Chipsletten, M snacks a Biolka, nie je jasné ako súvisia tieto staršie zapísané ochranné známky s prihláseným označením, pretože prihlasovateľ neuviedol žiadny komentár. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky 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. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedené ochranné známky nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Na základe uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na uvedené zapísané ochranné známky za irelevantné.

V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné uviesť, 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 zámény 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.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb 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.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, 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 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 jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, ako aj na to, že prihlasovateľ nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k tovarom:

„zemiakové lupienky; zemiakové tyčinky; zemiakové chuťovky“ v triede 29 a tiež vo vzťahu k tovarom "slané sušienky; solené tyčinky (trvanlivé slané pečivo); obilninové lupienky; bagel lupienky (trvanlivé slané pečivo); zmesi chuťoviek obsahujúce slané pečivo (krekery) alebo praclíky; pšeničné chuťovky; čipsy taco (mexická pochúťka); kukuričné lupienky; tortillové lupienky; čipsy z chleba pita.“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona a nepredložil doklady, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, 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

Doručiť:

JUDr. Jiří Čermák, advokát, Mudroňova 51, 811 03 Bratislava, Slovenská republika