

Banská Bystrica 19. 10. 2022
POZ 819-2021/Z-273-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 819-2021 z 23.3.2021 prihlasovateľa spoločnosti Autolution, s.r.o., M. M. Hodžu 901/2, Šaľa 1, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť MG LEGAL s.r.o., Hlavná, Košice-Staré Mesto,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 31.3.2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov 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.

Skúmané označenie „SIXPACK“ je prihlásené pre tovary „*proteín (surovina); proteíny na použitie vo výrobnom procese; proteíny na výrobu výživových doplnkov; proteíny pre potravinársky priemysel*“ v triede 1, „*výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; vitamínové prípravky; výživové vlákniny; minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; tabletky na potlačenie chuti do jedla; tabletky na chudnutie; bielkovinové výživové doplnky; výživové doplnky z ľanových semien; výživové doplnky z ľanového oleja; výživové doplnky z obilných klíčkov; výživové doplnky z kvasníc; včelia materská kašička (výživový doplnok); propolisové výživové doplnky; peľové výživové doplnky; enzýmové výživové doplnky; glukózové výživové doplnky; lecitínové výživové doplnky; alginátové výživové doplnky; kazeínové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky*“ v triede 5, „*nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; ovocné džúsy; vody (nápoje); nealkoholické nápoje; izotonické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov; energetické nápoje*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 31.3.2021 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „SIXPACK“ je tvorené dvomi všeobecnými slovnými prvkami, pričom vynechanie medzery medzi nimi z hľadiska známkovej praxe, ako aj z hľadiska významového vnímania relevantného spotrebiteľa, nie je podstatné.

Prvý slovný prvok „six“ v anglickom jazyku znamená „šesť, šesťka“ a druhý slovný prvok „pack“ v anglickom jazyku znamená „balík, balíček, škatuľa, škatuľka, batoh, ruksak, torba“. Z toho vyplýva, že označenie ako celok určuje počet tovarových jednotiek na dané balenie či balík, škatuľu a podobne. K uvedenej analýze úrad ešte dodal, že slovné spojenie „six-pack“ okrem iného má aj význam v znení „six containers, usually bottles or cans, of a particular type of beer or other drink that are sold together as one unit“, čo v preklade znamená „šesť nádob, zvyčajne fľaš alebo plechoviek, konkrétneho druhu piva alebo iného nápoja, ktoré sa predávajú spolu ako jedna jednotka“ (viď napr. Cambridge Dictionary <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/six-pack>).

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jednoznačne vyvodil, že označenie „SIXPACK“ ako celok len jednoducho opisuje množstvo tovarových jednotiek v balení v rámci tovarov prihlásených v triedach 1, 5 a 32.

Preto je označenie „SIXPACK“ vo vzťahu k predmetným tovarom označením opisným, ktoré ako celok poskytuje relevantným užívateľom týchto tovarov, ktorými sú v tomto prípade bežní občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, len jednoduchú informáciu o tom, že prihlásené tovary sú ponúkané v obaloch, baleniach či balíkoch po šesť kusov.

Úrad k tomu ešte doplnil, že 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.

V závere prieskumu úrad ešte 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. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou uvedenou v liste doručenom úradu dňa 17.5.2021. V ňom zaujal nesúhlasné stanovisko s výsledkom daného prieskumu.

V úvode svojich argumentácií poukázal na to, že si prihlasuje ochrannú známku na území Slovenskej republiky kde je úradným jazykom slovenčina, a to prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR, pričom prípadne zapísaná ochranná známka sa má používať výlučne na území Slovenskej republiky. Preto prihlasovateľ považuje odôvodnenie zistených zápisných prekážok zo strany úradu z dôvodu, že predmetné označenie pozostáva z dvoch opisných anglických výrazov v znení „six“ a „pack“, za irelevantné. Svoju domnienku o tejto irelevantnosti sa snaží podčiarknuť aj konštatovaním, že slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied nepozná výraz „sixpack“, a že v slovenskom jazyku nie je slovom „sixpack“ označovaný tovar, ktorý by bol ponúkaný v obaloch, baleniach či balíkoch po šesť kusov.

K tomu prihlasovateľ ešte dodal, že úrad sa obmedzuje len na anglický preklad slova „sixpack“ z angličtiny do slovenčiny, a že zároveň argumentuje tým, že relevantný spotrebiteľ v SR rozumie tomuto hovorovému výrazu zaužívanému v anglicky hovoriacich krajinách, čo považuje za ničím nepodložený subjektívny názor úradu.

Úrad, vychádzajúc z prvej poznámky prihlasovateľa, že si prihlasuje ochrannú známku na území Slovenskej republiky kde je úradným jazykom slovenčina, a to prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR, pričom prípadne zapísané predmetné označenie sa má používať výlučne na území Slovenskej republiky, má za potrebné uviesť, že v známkovej praxi Úradu priemyselného vlastníctva SR zďaleka nejde o prvý prípad prihlášky ochrannej známky s výlučne slovným opisným označením v anglickej verzii, ktorá bola zamietnutá. Úrad totiž už dlhodobejšie vykonáva prieskum sémantického obsahu slovných prvkov prihlasovaných označení nielen v úradnom (slovenskom) jazyku, ale aj

vo svetových jazykoch, predovšetkým v anglickom, nemeckom či francúzskom jazyku, samozrejme pokiaľ ide o bežnejšie pojmy v rámci týchto jazykov. Niet pochýb, že výrazy „six“ a „pack“ patria k tým bežným pojmom.

V tomto ohľade je potrebné tiež uviesť, že relevantná časť slovenskej verejnosti je v súčasnosti už do takej miery vzdelaná v oblasti najvýznamnejšieho svetového jazyka, akým je angličtina, že s významového hľadiska je schopná rozpoznáť spojenie bežných anglických pojmov („six“ - „šesť, šesťka“ a „pack“ - „balík, balíček, škatuľa, škatuľka, batoh, ruksak, torba“).

Okrem toho je možné poukázať aj na príklady používania anglického pojmu „SIXPACK“ v obchodných zvyklostiach na území Slovenskej republiky. Ide napr. o internetový obchod „COFFEEIN – Slovenská pražiareň kávy“ <https://www.coffeein.sk/detail/583/six-pack-amerika-6-x-100-g-zrnkova-kava/> , ktorý na uvedenej stránke ponúka svoje produkty pod názvom „**SIX PACK** AMERIKA (6 x ZRNKOVÁ KÁVA)“. Taktiež internetový obchod „+pilulka“ <https://www.pilulka.sk/3energy-bar-sixpack-visna> ponúka na svojej webovej stránke ponúka cereálnu tyčinku v balení 6 ks pod názvom „*Kompava 3Energy bar **sixpack** višňa 6 ks*“. Na margo skutočnosti, že na území Slovenskej republiky sa v súčasnosti už bežne používa kvantifikačný pojem „sixpack“ dokazuje napr. internetová stránka Tlačiarň Bardejov <https://www.tlaciarenbardejov.sk/print-tyzdna/papierova-krabica-na-pivo/> , kde je v ponuke škatuľa, resp. prepravný obal na pivo, pričom v spodnej časti pod tretím obrázkom je uvedená poznámka v znení: „**Sixpack** – praktické balenie 6 kusov nápoja patrí medzi najžiadanejšie prepravné obaly práve pre pivo. Dostatočne pevný kartón zabezpečuje ochrannú funkciu obalu a uľahčuje manipuláciu s tovarom “. Podobných príkladov by bolo možné uviesť viacero.

Na základe vyššie uvedených skutočností je zřejmé, že domnienka prihlasovateľa ohľadom toho, že by opisné výlučné slovné označenie „SIXPACK“ malo byť vo vzťahu k predmetným tovarom na území Slovenskej republiky dostatočne originálne, resp. dištinkatívne pre jeho zápisnú spôsobilosť iba z toho titulu, že má anglické znenie, nie je opodstatnená. Inak povedané, jeho poukazovanie v danej súvislosti na to, že si cudzojazyčné označenie prihlasuje ako ochrannú známku na území Slovenskej republiky, kde je úradným jazykom slovenčina, je irelevantné. Z toho nadväzne vyplýva, že rovnako irelevantný je aj prihlasovateľov argument ohľadom konštatovania skutočnosti, že označenie „SIXPACK“ nie je obsiahnuté v slovníkovom portáli Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied. Preto je možné konštatovať, že vyššie v prvej časti svojich argumentácií prihlasovateľ nijako nevyvrátil úradom vytýkané zápisné prekážky prihláseného označenia.

Prihlasovateľ sa v ostatnej časti listu zo 17.5.2021 snažil obhájiť zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia „SIXPACK“ poukázaním na nasledovné zapísané ochranné známky, ktoré dáva do analógie s predmetným prípadom:

- ochranná známka č. 250945 registrovaná ÚPV SR,
- Ochranná známka č. 011633245 registrovaná úradom EUIPO,
- Ochranná známka č. 018195492 registrovaná úradom EUIPO.

Osobitne sa zamerl na vyššie uvedenú ochrannú známku č. 250945 registrovanú ÚPV SR s názvom „**RAŇAJKOVÝ SIXPACK**“, ku ktorej prihlasovateľ uviedol, „*ak by sme pripustili argumentáciu Úradu priemyselného vlastníctva SR o tom, že pojem sixpack nemá rozlišovaciu spôsobilosť a že u bežného spotrebiteľa evokuje balenie 6 ks, bezpochyby nemôže mať rozlišovaciu spôsobilosť ani slovná ochranná známka RAŇAJKOVÝ SIXPACK, ktorá je okrem iného registrovaná pre také výrobky a služby, ako sú napr. reštauračné služby / kaviarne / rýchle občerstvenie a pod. Raňajkový sixpack tak môže vo vzťahu k týmto, ale aj iným registrovaným výrobkom, predstavovať (v zmysle vyjadrenia Úradu), pre spotrebiteľa mylnú informáciu o tom, že ide o tovar alebo službu obsahujúcu 6 kusov / 6 jedál (napr. v rámci raňajok) a pod.*“.

K vyššie uvedenému prihlasovateľ dodal, že je nespochybniteľné, že každá žiadosť o zápis ochrannej známky do registra je posudzovaná individuálne, nie je však s ohľadom na princíp právnej istoty, možné, aby dochádzalo k neodôvodneným rozdielom v rozhodovacej praxi Úradu priemyselného vlastníctva SR. Preto ak úrad zaregistroval slovné označenie „**RAŇAJKOVÝ SIXPACK**“, nie je daný žiaden dôvod, pre ktorý by nemalo byť zaregistrované slovné označenie „SIXPACK“. Podľa prihlasovateľa by tak z hľadiska argumentácie úradu obsiahnutej vo výsledku prieskumu, nemal byť rozdiel medzi pojmom „SIXPACK“ a pojmom „**RAŇAJKOVÝ SIXPACK**“.

Obsah listu zo 17.5.2021 prihlasovateľ uzavrel tvrdením, že skutočnosť, že názov SIXPACK má rozlišovaciu spôsobilosť, preukazuje aj rozhodovacia prax EUIPO vo veci registrácie ochranných známkov EÚ, keď v rámci svojej činnosti zaregistroval viacero slovných ochranných známkov obsahujúcich slovo „SIXPACK“ vo viacerých jeho formách a podobách.

Úrad preskúmal vyššie uvedené príklady ochranných známkov, pričom skôr než uvedie vyhodnotenie ich porovnania s predmetným prípadom, je potrebné uviesť, že v oblasti známkového práva je analógia prípustná výlučne v identických prípadoch. Avšak vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známkov, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom sa nemožno odvolávať na odlišnosť konania. Existujúce zápisy ochranných známkov nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia, ktoré nespĺňa podmienky zákona.

Príkladom uvedená slovná ochranná známka č. 250945 registrovaná ÚPV SR v znení „Raňajkový sixpack“ (nepozostáva z veľkých písmen, ako to uviedol prihlasovateľ – pozn. úradu) je zapísaná pre tovary v triede č. 9, ktoré sú iného charakteru, než tovary, ktoré by sa mohli predávať vo viacnásobnom (napr. 6 – kusovom balení). Ide o softvérové produkty buď na nosičoch, alebo sťahovateľné z internetovej databázy, pri ktorých by bolo nelogické ponúkať ich vo viacnásobných baleniach a v prípade sťahovateľných softvérových produktov by to bolo dokonca technicky nemožné. Pokiaľ ide o služby v triedach č. 35, 41, 43 a 45, je rovnako absurdné, aby mohli byť ponúkané v nejakých viacnásobných baleniach, pričom neobstojí ani poznámka prihlasovateľa, že by v rámci reštauračných služieb mohlo ísť o 6 jedál. Ak má slovné spojenie „SIXPACK“ napĺňať priamu opisnosť, tak len vo vzťahu k tovarom, na ktorých priamo figuruje, resp. figuruje na obaloch, informujúc spotrebiteľa o počte zabalených tovarových jednotiek. Avšak vo vzťahu službám takéto označenie nemôže mať opisný charakter, ako sa to snaží prihlasovateľ sprostredkovanne navodiť vo vzťahu k službám reštauračného charakteru. Jednoducho povedané, služba určitého druhu môže byť poskytnutá iba jedna (a nie viacnásobne zabalená v akomsi fiktívnom obale).

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že konanie o ochrannej známke č. 250945 registrovanej ÚPV SR nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s prihlasovaným označením.

Pokiaľ ide o ďalší príklad ochrannej známky EÚ č. 011633245 registrovanej úradom EUIPO v znení „MINI-SIXPACK“, táto ochranná známka je registrovaná pre tovary v triedach č. 6, 9, 17 a 20. To znamená, že opäť ide o tovary, ktorých charakter nie je typický v tom, že by mohli byť balené viacnásobne do jedného balenia či obalu, napr. po 6 kusov, ako je tomu v prípade tovarových tried 1, 5 a 32 v rámci predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Z toho taktiež vyplýva, že konanie o ochrannej známke EÚ č. 011633245 nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s prihlasovaným označením, čo navyše podčiarkuje aj neidentické znenie.

V prípade posledného príkladu ochrannej známky EÚ č. 018195492 registrovanej úradom EUIPO, na ktorú prihlasovateľ poukázal, má síce znenie „sixpack“, avšak je zapísané pre odlišné triedy tovarov a služieb, než je tomu v predmetnom prípade.

Preto ani tento príklad ochrannej známky nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s prihláseným označením.

Z uvedeného vyplýva, že ani v druhej, záverečnej časti svojich argumentácií, viažucich sa na uvedené príklady iných ochranných známkov, prihlasovateľ neodôvodnil zápisnú spôsobilosť predmetného označenia „SIXPACK“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, resp. nijako týmito argumentmi neprispel k prekonaniu úradom vyvedených zápisných prekážok predmetného označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované označenie „SIXPACK“ nie je možné v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známkov, a preto 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:

MG LEGAL s.r.o., Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika