



Banská Bystrica 30. 11. 2022
POZ 2629-2021/Z-337-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2629-2021 z 13.10.2021 prihlasovateľky Jany Hunyorovej, Hlavná 232, 044 15 Nižná Myšľa, ktorú v konaní zastupuje Law & Tech s.r.o., Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto,

sa zamieťa

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 prihlasovateľke s príslušným odôvodnením z 21.9.2022 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 21.9.2022 uviedol, že slovné označenie „**ULITKA**“ prihlásené pre tovary „*bytový textil; dojčenské zavinovačky; textílie a ich náhradky; textilné materiály; posteľné pokrývky; prikrývky; textilné podložky na prebaľovanie; dojčenské spacie vaky; detské deky; spacie vaky; mantinely do detských posteľok (posteľná bielizeň)*“ **v triede 24** a „*odevy; obuv; pokrývky hlavy; oblečenie pre bábätká; podbradníky, nie papierové; vrchné ošatenie*“ **v triede 25** medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Úrad uviedol, že vo vzťahu ku kategórii tovarov určených na zavinovanie dojčiat a súvisiacim (podporným, doplnkovým) tovarom v triedach 24 a 25 nemá takéto výlučne slovné označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh prihlasovaných tovarov. Označenie konkrétne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú môžu tvoriť bežní spotrebiteľia, prevažne rodičia novorodencov, dojčiat, bábätiok, prípadne odborný personál na novorodeneckých oddeleniach nemocníc, informáciu, že pod predmetným označením budú poskytované tovary určené na zavinovanie dojčiat (*napr. dojčenské zavinovačky, deky, textílie, vaky, prikrývky*) a s nimi súvisiace tovary (*napr. oblečenie, obuv, pokrývky hlavy pre dojčatá, bábätká*).

Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené.

Uvedené vyplývalo z významu slova tvoriaceho označenie, konkrétne slovo „**ULITKA**“ predstavuje hovorový výraz pre zavinovačku - prikrývka na zavinovanie dojčiat (In. Krátky slovník slovenského jazyka 4 z roku 2003). To znamená, že pojem „**ulitka**“ je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známy, pretože pod predmetným označením je poskytovaný konkrétny druh tovaru, ktorý na území Slovenska ponúka veľký počet subjektov (výrobcov, predajcov). Túto skutočnosť potvrdzujú nasledovné odkazy (*získané prostredníctvom vyhľadávača Google po zadaní slova „ulitka“*) na internetové obchody, ktoré ponúkajú zavinovačky, diskusné fóra, kde ľudia daný výraz v hovorovej reči používajú v spojitosti so zavinovačkami:

<https://www.maderna.sk/zavinovacky-ulitky/>

<https://www.miminka.sk/331-zavinovacky-ulitky>

<https://www.noseniedeti.sk/p/2553/ergobaby-zavinovacka-ulitka-swaddler-moon-phases?pp=28f0b864>

<https://www.kociky-adoli.sk/p/ulitka-wafle-seda>

<https://www.brendon.sk/ulitky>

<https://www.littlesweetie.sk/zavinovacky-ulitky/>

<https://deti.bazos.sk/inzeraty/ulitka/>

<https://babetko.rodinka.sk/starame-sa/denny-rezim-a-navyky/ulitka-alebo-ako-pomoc-babaetku-k-dobremuspanku/>

<https://www.modrykonik.sk/forum/zakladna-vybavicka/zavinovacka-verzus-ulitka/>

<https://www.modrykonik.sk/forum/zakladna-vybavicka/ulitka-pre-babatka-2/>

Prihlasované označenie ako celok by relevantná verejnosť, ktorú vzhľadom na povahu prihlásených tovarov predstavuje jednak laická verejnosť reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi tovarov (*mamičky novorodencov, dojčiat*), ale aj odborná verejnosť zameraná na obchod (predajcovia tovarov), starostlivosť o novorodencov, dojčiat (*zdravotné sestry v pôrodniciach*), chápala iba ako jasnú a priamu informáciu o druhu, charaktere a zameraní tovarov a nie ako znak ich pôvodu.

Pokiaľ ide o možnosť prihlasovateľa preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre jeho inak nedištinkívne či opisné označenie, úrad poukázal na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciú spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané.

Úrad má za to, že pod predmetným označením nebude relevantná spotrebiteľská verejnosť schopná identifikovať pôvod tovarov, resp. si predmetné označenie relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom alebo konkrétnou osobou (*aj napriek tomu, že doložené doklady spolu s prihláškou ochrannej známky preukazujú používanie prihláseného označenie pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky prihlasovateľkou*), ale výlučne len s druhom tovaru, pretože slovo „**ulitka**“ sa stalo druhovým označením pre zavinovačky, a teda stalo sa všeobecne používaným pojmom pre zavinovačky v hovorovej reči. Úrad v takomto prípade nemôže priznať monopol pre jeden subjekt alebo jednu osobu, pretože by tým mohla brániť ostatným subjektom používať toto označenie na označovanie zavinovačiek alebo tovarov určených na zavinovanie dojčiat.

Čo sa týka doložených dokladov (*slúžiacich na preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia*), úrad uviedol, že nie je podstatné to, či takéto označenie je používané viac rokov, ale rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať tovary prihlasovateľa od tovarov iných subjektov, t.j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Úrad ďalej uviedol, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov (*v predmetnom prípade napr. mamičky novorodencov, dojčiat*). 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.

Úrad skonštatoval, že i preukázaním používania označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky nie každé označenie automaticky možno považovať za také, ktoré nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do takej miery, že je schopné zabezpečiť rozlíšenie tovarov alebo služieb rôznych subjektov. Do takej skupiny označení, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, patrí aj prihlásené označenie. Používanie označenia v obchodnom styku pred podaním prihlášky je len hmotnoprávnym predpokladom pre skúmanie dôkazov, ktoré majú preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, nie je však dôkazom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti samotným.

Úrad na záver uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť tovary jedného subjektu od tovarov iného subjektu, je slovné označenie „ULITKA“ označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľke doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľka v stanovenej lehote do 21.11.2022 nezaslala 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

Doručiť:

Law & Tech s.r.o., Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika