



*Banská Bystrica 19.06.2024
POZ 392-2024/Z-235-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 392-2024 z 14.2.2024 prihlasovateľa MonteCommerce s. r. o., Kožušnícka 916/7, Trenčín, SK,

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) a c) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 12.4.2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

- 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 392-2024 je slovné označenie Vejпка (ďalej aj „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“), ktoré je prihlásené pre tovary „*nabíjačky na elektronické cigarety*“ v triede 9 a „*elektronické cigarety; kvapalné nikotínové náplne do elektronických cigariet; ústne vaporizéry pre fajčiarov*“ v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky na jeho zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 9 a 34. Absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vyplýva zo skutočnosti, že pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie vlastností (účelu, charakteru) nárokováných tovarov, čo podľa § 5 ods. 1 písm. c) tohto zákona predstavuje prekážku pre zápis predmetného označenia do registra ochranných známk.

Uvedené vyplýva z významu slova, ktoré tvorí prihlásené označenie. Prihlásené označenie predstavuje slovo, ktoré vzniklo na základe fonetického prepisu anglického slova „vape“ a pridaním prípony -ka. Anglické slovo „vape“ môže označovať aktivitu, pri ktorej sa namiesto fajčenia horiaceho tabaku v cigarete alebo fajke vdychuje zo špeciálneho prístroja ochutená para obsahujúcu nikotín. Slovo „vape“ môže označovať aj samotné

zariadenie, ktoré produkuje ochutenú paru obsahujúcu nikotín. (In.: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vape>). Úrad konštatoval, že predmetné označenie je používané viacerými subjektami, ktoré ponúkajú daný druh tovaru, taktiež v diskusiách na internete, kde sa používajú aj ďalšie slová odvodené od základného slova „vape“ (vejp, vejpovanie, vejpovací, ...).

Za priemerného spotrebiteľa určitých tovarov a služieb sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ tovarov a služieb. Relevantnými spotrebiteľmi nárokových tovarov sú fajčiari, ktorí uprednostňujú alternatívne formy vdychovania nikotínu pred klasickými cigaretami či fajkami. Takejto skupine spotrebiteľov bude význam prihláseného označenia zrejmý na prvý pohľad alebo prvé počutie a budú ho vnímať len ako jednoduchú a priamu informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované tovary, ktoré slúžia na takzvané „vapovanie“, resp. „vejpovanie“ - t. j. vdychovanie pár s obsahom nikotínu (často aj ochutených) zo špeciálnych prístrojov - elektronických cigariet, vaporizérov a preto nie je dôvod predpokladať, že by celkový význam prihláseného označenia vnímala relevantná verejnosť v inom význame ako uviedol úrad vyššie. Inak povedané, relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude schopná na základe prihláseného označenia určiť obchodný pôvod tovarov ako sú „vaporizéry, elektronické cigarety, náplne do elektronických cigariet“ a súvisiaceho tovaru „nabíjačky na elektronické cigarety“. Relevantná verejnosť dokáže určiť len druh, účel a charakter takýchto tovarov, teda len ich vlastnosti, z ktorých nevyplýva žiadna spojitosť s poskytovateľom tovarov. Tieto skutočnosti vyplývajú z vyššie uvedeného sémantického rozboru slovného spojenia „vejпка“ tvoriaceho prihlásené označenie.

Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk pre tovary nárokové v triedach 9 a 34 by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné o označenie vo vzťahu k namietaným tovarom.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti úrad uviedol, že predmetné označenie je vo vzťahu k tovarom nárokovým v triedach 9 a 34 opisným 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 pre tovary nárokové v triedach 9 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie a vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 12.6.2024 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 12.4.2024 nevyjadril. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia 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 toho 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

MonteCommerce s. r. o., Kožušnícka 916/7, 911 05 Trenčín 5, Slovenská republika

Doručenka

Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/30810787

Prijímať

ico://sk/55844669

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

03.07.2024 15:17

Doručovaná správa

Identifikátor správy

52e37b6b-16d2-4274-9e33-d34ad6156f73

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

/IP4a8zvuLSNt8aJO+fuFgbcgkZ9fmf+/
TGKCumyCeMzXpMioXnyBnCpnxBjhTAnu6fOMa6

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

21ce2833-a597-48a7-a1f9-768c7a57a792

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

eeff57ff-d7c9-4414-b064-b237a9d44831