



*Banská Bystrica 08.04.2024
POZ 214-2005/Z-123-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 214-2005 z 9.2.2005 prihlasovateľa TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 26, Kežmarok, SK, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., J. Chalupku 612/8, 974 01 Banská Bystrica 1, 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), c) a g) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 17. 8. 2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, 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
- g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov a služieb.

V správe o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) zo dňa 17. 8. 2023 úrad poukázal na nasledovné skutočnosti. Prihláška ochrannej známky POZ 214-2005 bola podaná dňa 9.2.2005, teda v čase účinnosti zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 55/1997 Z. z.“). Vzhľadom na to, že 1. januára 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý nahradil zákon č. 55/1997 Z. z., v zmysle prechodného ustanovenia § 54 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, bude úrad v konaní o predmetnej prihláške ochrannej známky postupovať podľa tohto zákona. Z porovnania zákonných úprav uvedených zákonov o ochranných známkach je však zrejmé, že ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú, bez podstatných zmien, premietnutím § 2 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a teda zápisné podmienky, ktoré sú predmetom prieskumu v konaní o zápise ochranných známkov, boli zachované.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 214-2005 je výlučne slovné označenia „Tatranská niva“ prihlásené pre tovary „*arašidové maslo, jedlé tuky, jogurt, kakaové maslo, kefír, kokosové maslo, maslo, mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka), mliečne výrobky, mlieko, šľahačka, smotana, syry, tukové nátierky na chlieb, tvaroh, smotanové a tvarohové krémy*“ v triede 29, „*mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové*

nápoje, mliečne kávové nápoje, čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové nápoje, nápoje na báze čajov, kakao, káva, čaj, čokoláda, cukrovinky, cukríky, keksy, sušienky, šťavy, s výnimkou dresingov, zmrzlina“ v triede 30 a služby „reklama“ v triede 35 a „balenie tovaru“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Predmetné označenie je dvojslovným označením pozostávajúcim z prídavného mena „Tatranská“ odvodeného od zemepisného názvu „Tatry“ (geomorfologický celok nachádzajúci sa v severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom – <https://sk.wikipedia.org/wiki/Tatry>), čím je vyjadrený zemepisný pôvod prihlásených tovarov, a podstatného mena „niva“, ktorým sa pomenováva druh syra <https://slovník.juls.savba.sk/?w=niva&s=exact&c=dde1&cs=&d=sss#>.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihláseným tovarom „syry“ nemá takéto výlučne slovné označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona je tvorené údajom, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie druhu tovaru. Uvedené vyplýva aj z konaní vedených úradom vo veci vyhlásenia slovných ochranných známk „NIVA“ č. 212209 a 181149 za neplatné, pričom o týchto ochranných známkach bolo právoplatne rozhodnuté a boli vyhlásené za neplatné v dôvodu druhovosti označenia NIVA.

Úrad v správe uviedol, že označenie konkrétne poskytuje relevantným spotrebiteľom, za ktorých sa v tomto prípade považuje široká verejnosť primerane obozretných a vzdelaných občanov, jednoznačnú informáciu, že pod takto označovanými tovarmi pôjde o syry s plesňou vo vnútri hmoty. Zároveň toto označenie poukazuje aj na zemepisný pôvod týchto tovarov, keďže prostredníctvom prídavného mena „Tatranská“ je vyjadrený vzťah ku konkrétnemu zemepisnému miestu na Slovensku.

Označenia, ktoré sú tvorené zemepisným miestom pôvodu vo vzťahu k poskytovaným tovarom a službám sú označeniami, ktoré nemožno zapísať do registra ochranných známk, pretože v zásade nedokážu v očiach spotrebiteľa vyvolať spojitosť medzi výrobkom alebo službou a osobou, ktorá výrobok vyrába, tovar alebo službu poskytuje, alebo inak s nimi podniká, ale len vyvolávajú asociáciu s danou zemepisnou oblasťou.

Prihlásené označenie bude spotrebiteľ na uvedených tovaroch vnímať ako druhový názov syra s určitým zemepisným pôvodom, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa predmetných tovarov. Ide teda o označenie s chýbajúcou rozlišovacou spôsobilosťou.

S vyššie uvedenými tovarmi bezprostredne súvisia aj prihlásené služby „reklama“ v triede 35 (zamerané na propagáciu prihlásených tovarov) a „balenie tovaru“ v triede 39, preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným službám.

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

Vzhľadom na skutočnosť, že vo vedomí priemerného spotrebiteľa nakupujúceho mliečne výrobky a syry sa označenie „NIVA“ spája výlučne s tovarom syr s plesňou vnútri hmoty, je zrejmé, že vo vzťahu k prihláseným tovarom, ktorými sú *„arašidové maslo, jedlé tuky, jogurt, kakaové maslo, kefír, kokosové maslo, maslo, mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka), mliečne výrobky, mlieko, šľahačka, smotana, tukové nátierky na chlieb, tvaroh, smotanové a tvarohové krémy“* v triede 29, *„mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové nápoje, mliečne kávové nápoje, čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové nápoje, nápoje na báze čajov, kakao, káva, čaj, čokoláda, cukrovinky, cukríky, keksy, sušienky, šťavy, s výnimkou dresingov, zmrzlina“* v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ide o označenie, ktoré môže klamať o povahe týchto tovarov.

Klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľa uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

V tejto súvislosti úrad konštatoval, že vo vzťahu k tovarom „*arašidové maslo, jedlé tuky, jogurt, kakaové maslo, kefír, kokosové maslo, maslo, mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka), mliečne výrobky, mlieko, šľahačka, smotana, tukové nátierky na chlieb, tvaroh, smotanové a tvarohové krémy*“ v triede 29, „*mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové nápoje, mliečne kávové nápoje, čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové nápoje, nápoje na báze čajov, kakao, káva, čaj, čokoláda, cukrovinky, cukríky, keksy, sušienky, šťavy, s výnimkou dresingov, zmrzlina*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je naplnená zápisná výluka ustanovená v § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach.

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 17. 2. 2024 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 17. 8. 2023 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:

Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., J. Chalupku 612/8, 974 01 Banská Bystrica 1, Slovenská republika