

pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky možno vylúčiť, a to napriek tomu, že námietkami dotknuté tovary zverejneného označenia v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli posúdené ako zhodné, resp. podobné alebo podobné v nízkej miere s tovarmi staršej ochrannej známky. Fonetická podobnosť kolíznych označení podľa odvolacieho orgánu nepreváži ich vizuálnu a sémantickú odlišnosť. Riziko ich zámény je ešte výrazne menšie v prípade spotrebiteľov, ktorí venujú nákupe dotknutých tovarov vyššiu pozornosť. Odvolací orgán tiež vylúčil pravdepodobnosť asociácie kolíznych označení, keďže tieto neobsahujú také prvky, na základe ktorých by sa spotrebiteľ mohol mylne domnievať, že tovary nimi označené pochádzajú od rovnakého, prípadne ekonomicky prepojených podnikov.

Argument namietateľa, že posudzované označenia sú fantazijné a pre spotrebiteľa ťažšie zapamätateľné, a preto si ich skôr zamení, odvolací orgán považoval za nedôvodný. Podľa odvolacieho orgánu slovné prvky, na základe ktorých bude relevantný slovenský spotrebiteľ na označenia odkazovať, predstavujú relatívne krátke vymyslené slová, ktoré sa jednoznačne a ľahko čítajú a vyslovujú. Okrem toho sú označenia ako celky dostatočne odlišné na to, aby si ich spotrebiteľ nezamenil (obzvlášť, keď venuje výberu dotknutých tovarov zvýšenú pozornosť).

V súvislosti s konštatovaním namietateľa, že vzhľadom na to, že porovnávané tovary sú zhodné a vysoko podobné, v predmetnom prípade je potrebné uplatniť tzv. zásadu

vzájomnej súvislosti, odvolací orgán uviedol, že pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky bola posúdená komplexne, s ohľadom na všetky relevantné faktory posudzovanej veci, medzi nimi aj s ohľadom na vzájomnú závislosť medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou kolíznych tovarov, pričom zistená zhoda a podobnosť kolíznych tovarov nie je v danom prípade spôsobilá vykompenzovať zistené odlišnosti medzi porovnávanými označeniami a viesť ku konštatovaniu existencie pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu vyplynulo, že hoci odvolací orgán dospel k čiastočne odlišnému záveru ako prvostupňový orgán, pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z fonetického a sémantického hľadiska, záver prvostupňového orgánu o nenaplnení zákonných podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach bol správny, a preto odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým boli námietky smerujúce proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk zamietnuté, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková

Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 1978-2019/II-27-2021 z 29. 3. 2021 (právoplatnosť 29. 3. 2021)

ABSTRAKT

Prihláška obrazovej ochrannej známky bola prihlasovateľom podaná pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola prihláška ochrannej známky zamietnutá pre všetky nárokovvané tovary z dôvodu, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovvaným tovarom nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu a zemepisného pôvodu, alebo iných vlastností nárokovvaných tovarov. Odvolací orgán posúdenie naplnenia uplatnených zápisných výluk uskutočnené prvostupňovým orgánom označil za správne, podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil. Po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia konštatoval, že prihlásené označenie, ktoré je tvorené vyobrazením vínovej fľaše ružovej farby s etiketou bielej farby, na ktorej sú usporiadané červené body/bodky a slovné prvky „RÍBEZLOVÉ“ a „ROSE“, ako aj menšia etiketa obsahujúca slovný prvok „TOPOĽČIANOK“, bude príslušný spotrebiteľ vo vzťahu k prihláseným tovarom okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o ich povahe, druhu, vlastnostiach, príp. o ich zemepisnom pôvode. Prihlásené označenie nie je svojou formou a obsahom do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať ním označené nárokovvané tovary, a preto je označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

ABSTRACT

The applicant sought to register the figurative mark for goods in Class 33. The Trademark Division refused the application for all the goods applied for because it is non-distinctive and descriptive. The Appeal Body agreed with the findings of the Trademark Division, dismissed the appeal and confirmed the decision. The Appeal Body finds that the sign applied for consists of a pink wine bottle with a white label on which are red dots and the word elements „CURRANT“ and „ROSE“, as well as a smaller label with the word element „TOPOĽČIANOK“ and in relation to the goods applied for will be by consumers immediately and without further consideration perceived as descriptive, providing them with direct information about their nature, type, properties, or geographical origin.

Kľúčové slová

označenie bez rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – označenie opisné podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – obrazové označenie

Key words

Non-distinctive – Article 5(1)(b) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – Descriptive – Article 5(1)(c) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – figurative mark

Prihlásené označenia**Prihlásené označenie (POZ 1978-2019)**

trieda 33 – ovocné víno – ríbezľové víno

Prihláška obrazovej ochrannej známky bola prihlasovateľom podaná 12. septembra 2019 pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola v zmysle § 28 ods. 4 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) zamietnutá pre všetky nárokované tovary. Podľa prvostupňového orgánu prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu a zemepisného pôvodu, alebo iných vlastností nárokováných tovarov. Prihlásené označenie poskytuje priemernému spotrebiteľovi priamu a jednoznačnú informáciu, že ide o ružové víno vyrobené z plodov červených ríbezlí, pochádzajúce z oblasti Topolčianok. Uvedené vyplývalo z toho, že slovný prvok „RÍBEZLOVÉ“ predstavuje prídavné meno utvorené od slova „ríbezľa“ označujúceho „záhradný ovocný ker so strapcami sladkokyslých dužinatých plodov alebo jeho samotné plody“ (Slovník slovenského jazyka. III. P – R. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1963), slovný prvok „ROSÉ“ je zaužívaným označením pre typ ružového vína (<http://www.vino-nitra.sk/zakladne-delenie-vina/>) a slovný prvok „TOPOLČIANOK“ odkazuje

na obec Topolčianky v okrese Zlaté Moravce. Podľa prvostupňového orgánu grafická úprava prihláseného označenia spočívajúca v použití vyobrazenia bežného tvaru sklenenej vínovej fľaše, vyobrazenia bobuliek červených ríbezlí a ružovej farby len umocňuje opisnosť slovných prvkov prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom, nie je ničím výnimočná ani originálna a prihlásenému označeniu nedokáže zabezpečiť rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ v podanom rozklade spochybnil konštatovanie prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Odvolací orgán, ktorý na základe podaného rozkladu preskúmal prvostupňové rozhodnutie, potvrdil, že prihlásené označenie predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, a keďže len opisuje ich povahu, druh, vlastnosti, príp. zemepisný pôvod, napĺňa zároveň zápisnú vyluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplývalo zo skutočnosti, že prihlásené označenie je tvorené vyobrazením vínovej fľaše ružovej farby s etiketou bielej farby, na ktorej sú v piatich radoch symetricky usporiadané červené body/bodky pripomínajúce ríbezľové bobule. Uprostred etikety sa nachádza slovný prvok „RÍBEZLOVÉ“ napísaný veľkými písmenami štandardného typu písma červenej farby. Pod ním sa nachádza slovný prvok „ROSÉ“, ktorý je tiež napísaný veľkými písmenami štandardného typu písma červenej farby, pričom písmená tohto slovného prvku sú výrazne menšie v porovnaní so slovným prvkom „RÍBEZLOVÉ“. Na hrdle fľaše sa nachádza menšia etiketa, tzv. koloreta bielej farby obsahujúca slovný prvok „TOPOLČIANOK“, ktorý je napísaný malým písmom, a preto je ťažšie čitateľný. Odvolací orgán pritom vychádzal z toho, že slovo „RÍBEZLOVÉ“ je prídavné meno odvodené od slova „ríbezle“, ktoré predstavuje záhradný ovocný ker so strapcami sladkokyslých dužinatých plodov (<https://slovník.aktuality.sk>), slovný prvok „ROSÉ“ predstavuje zaužívané označenie druhu vína, tzv. ružového vína charakteristického ružovou farbou (<http://www.vino-nitra.sk/zakladne-delenie-vina/>) a slovo „TOPOLČIANOK“ odkazuje na obec Topolčianky v okrese Zlaté Moravce, ktoré sú okrem iného známe ako významná vinohradnícka oblasť na južnom Slovensku produkujúca kvalitné vína. Berúc do úvahy uvedené odvolací orgán zastal názor, že slovné prvky prihláseného označenia „RÍBEZLOVÉ ROSÉ“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame „ríbezľové ružové víno, resp. ružové víno z ríbezlí“, pričom uvedené vnímanie podporia aj jeho

obrazové prvky v podobe červených bodiek zobrazujúcich plody ríbezlí či ružová farba fľaše ako farba ružového vína.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia (vyobrazenie bežnej vínovej fľaše ružovej farby s bielou etiketou obsahujúcou červené bodky a použitie viacerých veľkostí písma slovných prvkov, ani ich umiestnenie pod sebou), táto nie je podľa odvolacieho orgánu dostatočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Odvolací orgán zdôraznil, že nato, aby označenie bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známk práve vďaka použitej grafickej úprave, musí byť táto dostatočne osobitá na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovných prvkov. V posudzovanom prípade však ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené (teda celková grafická úprava prihláseného označenia), nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky, ktorých význam je navyše podporený aj obrazovými prvkami, a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa odvolacieho orgánu bude príslušný spotrebiteľ nárokováných tovarov (t. j. široká spotrebiteľská verejnosť, reprezentovaná jednak koncovými spotrebiteľmi – konzumentmi vína, a tiež aj odborná verejnosť pôsobiaca v tomto odvetví, ktorá sa zaoberá výrobou vína, jeho degustáciou, predajom či distribúciou) prihlásené označenie vo vzťahu k týmto tovarom okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o ich povahe, druhu, vlastnostiach, príp. o ich zemepisnom pôvode, konkrétne, že ide o ríbezlivé ružové víno, resp. ružové víno z ríbezlí z Topolčianok. Prihlásené označenie preto nie je svojou formou a obsahom do takej miery originálne,

že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať ním označené nárokované tovary.

Odvolací orgán síce súhlasil s konštatovaním prihlasovateľa, že v samoobslužných predajniach a v špecializovaných výnotkách spotrebiteľ vždy priamo pri polici s tovarom zisťuje, čo kupuje, konštatoval však, že uvedené nesvedčí v prospech toho, že spotrebiteľ dokáže odlíšiť tovary označené prihláseným označením od tovarov iných výrobcov, ale skôr o opak, že na základe prihláseného označenia nedokáže identifikovať obchodný pôvod týchto tovarov.

S tvrdením prihlasovateľa, že prvostupňový orgán rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia neposudzoval komplexne, ale posudzoval samostatne jeho jednotlivé prvky, odvolací orgán nesúhlasil a poukázal na to, že posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia bolo vykonané jednak s ohľadom na slovné prvky, ktorými je posudzované označenie tvorené, a tiež s ohľadom na obrazové prvky prihláseného označenia a následne s ohľadom na prihlásené označenie ako celok.





Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia vyplynulo, že posúdenie naplnenia zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach uskutočnené prvostupňovým orgánom bolo správne, odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bola prihláška obrazovej ochrannej známky zamietnutá, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>




Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková

Rozhodnutie POZ 2719-2019/N-50-2021 z 12. 5. 2021

ABSTRAKT

V danom prípade, kedy boli námietky založené na troch starších ochranných známkach CPM /  /  , úrad konštatoval zhodnosť označení CPM verus CPM (prvá staršia ochranná známka) podľa § 7 písm. a) bod 1. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre časť služieb prihlásených v triedach 35 a 41, ktoré boli posúdené ako zhodné so službami zapísanými v rovnakých triedach pre prvú staršiu ochrannú známku. Pre zvyšné služby prihlásené v triedach 35 a 41, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné so službami zapísanými v rovnakých triedach pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku, úrad konštatoval pravdepodobnosť zámieny a asociácie označení CPM verus  (druhá staršia ochranná známka) a  (tretia staršia ochranná známka) podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona na základe zhodného slovného prvku CPM, ktorý je jediným prvkom vo zverejnenom označení a dominantným prvkom v druhej a tretej staršej ochrannej známke.

ABSTRACT

In this case, when the opposition was based on three earlier trade marks CPM /  /  , the Office stated that the signs CPM versus CPM (the first earlier trade mark) are identical according to the Article 7(a) 1 Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks for part of the applicant's services in classes 35 and 41, which were considered to be identical to the services registered in the same classes for the first trade mark. For the remaining part of the applicant's services in classes 35 and 41, which were considered to be identical or similar to the services registered in the same classes for the second and third earlier trade marks, the Office stated likelihood of confusion and association of the signs CPM versus  (the se-