



Banská Bystrica 21. 3. 2014
POZ 1512-2012/Z-136-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1512-2012 s názvom Tortička z 10.10.2012 prihlasovateľa Ing. J. M., Litovel, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Peter Kubínyi, Piaristická 9, 911 01 Trenčín,

sa zamieta

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v 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 zo 14.2.2013 a zo 6.8.2013 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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 „Tortička“ je prihlásené pre tovary „*mrazené krémy kávové, čokoládové, kakaové, zmrzlina; mrazené krémy tvarohové, smotanové, ovocné*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení zo 14.2.2013 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „Tortička“ predstavuje zdobeninu od slova „torta“ a znamená „*jemné pečivo pečené v celku v okrúhlej forme: orechová, čokoládová torta, plniť, ozdobovať tortu; nanuková torta mrazený krém*“ (in. SLEX99 Krátky slovník slovenského jazyka). Keďže všetky prihlasované tovary predstavujú „mrazené krémy“ vrátane „zmrzliny“ (zmrzlina = zmrazený krém z vajec, cukru, mlieka alebo ovocia s prísadami – taktiež uvedené v SLEX99), je možné konštatovať, že predmetné označenie tak vo vzťahu k prihláseným tovarom „*mrazené krémy kávové, čokoládové, kakaové, zmrzlina; mrazené krémy tvarohové, smotanové, ovocné*“, tvorí informáciu resp. údaj slúžiaci v obchode na určenie druhu, prípadne charakteru vyššie spomenutých tovarov. Z toho vyplýva, že ide o označenie opisné vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a bez ďalších dištinkívnych prvkov nie je možné zo strany spotrebiteľa rozlíšiť takto označené prihlásené tovary od rovnakých tovarov pochádzajúcich od iných osôb či subjektov. To má za následok absenciu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného výlučne slovného označenia.

V závere listu zo 14.2.2013 úrad na margo vyššie uvedených skutočností 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 daný prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum listom doručeným úradu 21.6.2013, kde sa odvolal na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, na základe ktorého je možné preukazovať rozlišovacu spôsobilosť inak nedištinkívnych označení. V snahe preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného výlučne slovného označenia „Tortička“ vo vzťahu k prihláseným tovarom pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, prihlasovateľ k svojej písomnej odpovedi priložil niekoľko nasledovných materiálov:

produktový katalóg prihlasovateľa – z danej škály výrobkov obsahuje ponuku jedného druhu výrobkov s názvom „Dortík mražený krém“, pričom k tomuto dokumentu prihlasovateľ ešte doložil kópiu zobrazenia etikety daného výrobku v slovenskej verzii, kde slovný prvok „Dortík“ je nahradený slovenským ekvivalentom v znení „Tortička“.

K tomuto úrad v liste zo 6.8.2013 uviedol, že takto doložené označenie nie je možné považovať za totožné s prihláseným označením, pretože v prípade prihláseného označenia ide o výlučne slovné označenie obsahujúce jediný slovný prvok „Tortička“ bez akejkoľvek úpravy písma. V prípade tohto dokladu, ide o zobrazenie označenia, ktoré síce obsahuje slovný prvok „Tortička“, ale tento prvok na rozdiel od predmetného označenia má určitý stupeň úpravy (naklonené písmo v červenej úprave, pričom jednotlivé písmená sú modifikované pätkami - výbežkami), avšak zásadný rozdiel oproti výlučne slovnému označeniu „Tortička“ spočíva v tom, že slovný prvok tortička je len súčasťou kombinovaného označenia v podobe etikety určenej pre daný výrobok. Takýto doklad by mohol byť považovaný za relevantný len v prípade, že by daná etiketa bola v rámci predmetnej prihlášky ochrannej známky prihlásená ako celok a nie z nej vybratý opisný resp. nedištinkívny slovný prvok.

Preto úrad skonštatoval, že daný doklad aj s jeho priloženými slovenskými verziami neprispeli k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

kópie zobrazení etikiet dvoch výrobkov v znení „Tortička Frodo“ a „Tortička Piknik“ – opäť ide o striktné odlišné označenia od prihláseného výlučne slovného označenia „Tortička“, kde okrem vyššie vytknutých úprav vrátane podoby etikety sú slovné prvky „Tortička“ navyše doplnené slovnými prvkami „Frodo“ a „Piknik“, čo ešte viac prispieva k odlišnosti od predmetného výlučne slovného označenia „Tortička“. Preto aj v tomto prípade úrad uviedol, že tieto materiály neprispeli k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

propagačný leták „ice Club“ – z celkovej danej škály propagovaných výrobkov je v tomto letáku uvedený jeden výrobok, ktorý je nepriamo označený ako „Tortička“, avšak len v rámci popisu jednotlivých výrobkov v rámci predmetného letáku. To znamená, že zobrazený výrobok neobsahuje žiadne priame označenie, nakoľko je zobrazený bez vrchného veka (obsahujúceho etiketu), kde bez zobrazenia danej etikety (ktorá by musela obsahovať výlučne slovné prihlásené označenie bez ďalších slovných a grafických prvkov) nie je možné posúdiť zhodnosť takého označenia s prihláseným označením. Pokiaľ by relevantný spotrebiteľ mal dostať do povedomia pôvodcu výlučne slovného označenia v znení „Tortička“, je nutné uviesť, že z daného letáku nemá možnosť zistiť, že výlučne slovné označenie „Tortička“ pochádza od prihlasovateľa t.j. Ing. J. M. z Litovelu, nakoľko leták poukazuje len na dva subjekty poskytujúce propagované výrobky a to „Ryba Bratislava“ a „Ryba Žilina“. Zároveň informáciu o tom, že tieto dva subjekty sú odberateľom prihlasovateľa (t.j. Ing. J. M. z Litovelu), predmetný leták spotrebiteľovi neposkytuje. Taktiež faktúry (ktorých preukaznosť bude posúdená nižšie) a ktoré prihlasovateľ deklaruje ako dôkaz odberu týchto výrobkov zo strany prihlasovateľa, relevantný spotrebiteľ pri prehliadaní predmetného letáku nemá možnosť vidieť. Preto úrad skonštatoval, že ani tento leták (ako preukazný materiál) nemohol v rámci relevantnej spotrebiteľskej verejnosti prispieť k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pre samotného prihlasovateľa.

výkazy predaja za roky 2011 a 2012 – úrad uviedol, že uvedené množstvá dodaných tovarov označených výlučne slovným označením „Tortička“ za jednotlivé mesiace, ktoré na kancelárskom papieri formátu A4 potvrdil svojim podpisom samotný prihlasovateľ, nie je možné považovať za relevantné pre dokazovanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, nakoľko prihlasovateľ ani v jedinom prípade nepreukázal, že v daných objemoch dodávok mohli byť expedované výrobky z výlučne slovným označením bez

akejkoľvek úpravy v znení „Tortička“ (vždy išlo o kombinované označenie napr. v podobe etikety). Preto aj v prípade týchto výkazov úrad uviedol, že takéto materiály taktiež neprispievajú k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

faktúry v počte 10 ks – ide o faktúry, z ktorých 4 ks – obsahujú výrobok v znení „TORTIČKA FRODO“, 2 ks obsahujú výrobok v znení „Tortička PIKNIK“ (s dodatkom Ryba Košice) a 4 ks z týchto faktúr obsahujú výrobok v znení „TORTIČKA Mrazený krém“. Vo všetkých prípadoch však ide o irelevantné doklady, nakoľko podobne ako v prípade „výkazov predaja“ prihlasovateľ ani v jedinom prípade nepreukázal, že výrobky uvedené v predmetných faktúrach mohli byť expedované z výlučne slovným označením bez akejkoľvek úpravy v znení „Tortička“ (vždy išlo o kombinované označenie napr. v podobe etikety). Navyše v prvých dvoch prípadoch danú irelevantnosť podčiarkuje aj nezhodnosť uvádzaných výrobkov s prihláseným označením, pretože sú doplnené ďalšími slovnými prvkami, t.j. „TORTIČKA FRODO“ a „Tortička PIKNIK“.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností úrad v závere listu zo 6.8.2013 skonštatoval, že ani jeden s priložených dokumentov neprispel k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a úrad zotrval na svojom stanovisku, že v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona je prihlásené označenie „Tortička“ opisné vo vzťahu k prihláseným tovarom a bez ďalších rozlišovacích prvkov nemá rozlišovaciu spôsobilosť a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ opätovne zareagoval na prieskum úradu listom doručeným úradu 14.10.2013, kde znovu zaujal nesúhlasné stanovisko s výsledkom prieskumu. Poukázal na to, že predmetné označenie je výlučne slovné, pričom údajne v takýchto prípadoch nie je podstatné samotné grafické vyhotovenie písma reálne označovaných predmetných tovarov. Pokiaľ ide o poukázanie úradu na to, že v priložených dokumentoch figurujú tovary označené kombinovaným označením vo forme etikety a navyše v niektorých prípadoch aj doplnené ďalšími slovnými prvkami ako napr. „Frodo“, či „Piknik“, prihlasovateľ v snahe opodstatniť relevantnosť takýchto dokladov pre preukázanie rozlišovacej spôsobilosti výlučne slovného označenia zadeklaroval, že slovný prvok „Tortička“ je dominantný a ako prvý zaujme spotrebiteľa.

Okrem toho prihlasovateľ vzniesol názor, že úrad by mal vyhodnocovať predložené doklady nielen jednotlivo, ale aj vo vzájomných súvislostiach (napr. v prepojení katalóg faktúry). Zároveň, prihlasovateľ má za to, že faktúry predložené v liste doručenom úradu 21.6.2013 dostatočne preukázali rozsah používania predmetného výlučne slovného označenia na území Slovenskej republiky pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky.

K listu doručenému úradu 14.10.2013 prihlasovateľ doložil ešte ďalšie faktúry za dodané výrobky s označením „Tortička“. Pritom sám pripustil, že ide o faktúry datované až po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky. Z toho dôvodu je nutné konštatovať, že takéto doklady z titulu § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nemôžu byť zo strany úradu považované za relevantné, aj napriek tomu, že prihlasovateľ chcel prostredníctvom týchto faktúr len poukázať na kontinuitu dodávok predmetných tovarov na Slovenský trh v nadväznosti na dodávky tovarov, ktoré boli predmetom pôvodne predložených faktúr.

Úrad vychádzajúc z vyššie uvedených argumentov prihlasovateľa uvádza, že keby aj opomenul skutočnosť, že na relevantnom trhu prihlasovateľ používa na predmetných tovaroch kombinované označenie s obsahom nielen grafických, ale aj ďalších slovných prvkov než je len výraz „Tortička“, ktorý je navyše modifikovaný už spomínanou grafickou aj farebnou úpravou a zároveň keby úrad aj pripustil, že slovný prvok „Tortička“ má z vizuálneho hľadiska dominantné postavenie v rámci celkového označenia používaného na trhu (t.j. v rámci danej etikety), aj napriek všetkým týmto úvahám obsahový význam slovného prvku „Tortička“ bráni zápisu predmetného označenia do registra ochranných známok. V zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona v znení: „Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené“ je nutné uviesť, že na prekonanie zápisných prekážok nepostačuje len samotné preukázanie používania označenia v dostatočnom rozsahu. V rámci citovaného zákonného ustanovenia je totiž nutné v prvom rade preukázať, či napriek rozsahu používania predmetného označenia mohlo dôjsť ku skutočnému nadobudnutiu jeho rozlišovacej spôsobilosti. K tomu je potrebné uviesť, že prihlasované výlučne slovné označenie „Tortička“, ktoré relevantnej verejnosti poskytuje iba informáciu o druhu a charaktere prihlásených tovarov, nie je spôsobilé rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb. Pokiaľ by sa prihlasovateľ domnieval, že označenie používa iba on, je potrebné uviesť, že nie je podstatné to, či takéto označenie už používa pre rovnaké tovary iný subjekt, ale rozhodujúce

je to, či prihlasované označenie je schopné individualizovať tovary prihlasovateľa od tovarov iných subjektov, t.j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Predmetné označenie nie je schopné túto funkciu plniť, pretože pojem „Tortička“ je len zdobneninou všeobecného pojmu torta, pričom aj táto zdobnenina podľa prieskumu webových stránok predstavuje veľmi často používaný pojem práve vo vzťahu k predmetným tovarom, zvlášť v prípadoch keď rozmery daných výrobkov si práve túto zdobneninu vyžadujú. Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia alebo opisné údaje vlastností tovarov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému podniku z dôvodu ich zápisu ako ochranných známok. Prihlasované označenie je opisné, lebo iba poskytuje informáciu o druhu, či vlastnostiach tovarov, pre ktoré je žiadaný jeho zápis do registra ochranných známok. Prihlasované označenie vzhľadom na svoj význam vytvára priamu spojitosť s konkrétnymi tovarmi, no nielen s osobou prihlasovateľa. Preto je možné konštatovať, že napriek používaniu predmetného označenia na území Slovenskej republiky pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, prihlasovateľ z vyššie uvedených dôvodov nepreukázal nadobudnutie jeho rozlišovacej spôsobilosti.

Z uvedeného vyplýva, že prihlasované označenie „Tortička“ nie je možné zapísať do registra ochranných známok, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známok a dizajnov

Doručiť:

Peter Kubínyi
Piaristická 9
911 01 Trenčín