



Banská Bystrica 6. 11. 2014
POZ 2082-2013/Z-507-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannnej známky POZ 2082-2013 zo 6.11.2013 prihlasovateľa ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje Ing. Ivan Belička, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 24.6.2014 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetné obrazové označenie je prihlásené pre tovary v triedach 29, 30, 31, 32 a pre služby v triede 35.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 24.6.2014 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že ide o plošné vyobrazenie bežne známeho kockovaného (resp. károvaného) vzoru v čiernobielym vyhotovení, pripomínajúceho predovšetkým bežný vzhľad károvej textilie so striedavo usporiadanými šrafovanými a nešrafovanými štvorcami a deliacimi čiarami s doplnením ďalších nedištinkívnych prvkov pod týmto vzorom, ako je zvlnený pás olemovaný užším tmavším pásom z oboch strán a tiež ešte tmavšou krivkou nadväzujúcou na tento pás, ktoré spolu tvoria len bežne používaný univerzálny priestor či plochu slúžiacu na dodatočné umiestnenie alternatívnych slovných či grafických prvkov.

Vo vzťahu k prihláseným tovarom (výlučne potravinárskeho charakteru) a súvisiacim prihláseným službám je takéto označenie nedištinkívne, pretože uvádzanie takéhoto grafického motívu predovšetkým na potravinárskych tovaroch (hlavne prostredníctvom obalového materiálu) je na Slovensku aj vo svete bežne zaužívané. Ide o grafický motív pripomínajúci okrem iného aj vzor kuchynských utierok, či jedálenských obrusov a pod., pričom priemerný spotrebiteľ (aj bez tejto skutočnosti) nie je spôsobilý zapamätať si a následne rozlíšiť podobné modifikácie predmetného vzoru pochádzajúceho od rôznych subjektov či osôb.

Takéto grafické riešenie je považované za nedištinkívne, pretože užívateľ predmetných tovarov a súvisiacich služieb nie je schopný na trhu určiť ich pôvod (t.j. od ktorého subjektu pochádzajú), čo je jednou zo základných podmienok vyplývajúcou z funkcie ochrannej známky. Označenie neobsahuje ďalšie slovné alebo grafické prvky, ktoré by mu dali dištinkívny resp. rozlíšiteľný charakter. Prihlasovanému označeniu tak chýbajú znaky originality a teda nemá schopnosť odlíšiť tovary a služby poskytované prihlasovateľom od rovnakých tovarov a služieb pochádzajúcich od iných subjektov. Z uvedených dôvodov

predmetné označenie nie je schopné individualizovať prihlásené tovary a služby, tzn. že nemá vo vzťahu k nim rozlišovaciu spôsobilosť.

V závere odôvodnenia z 24.6.2014 úrad ešte dodal, 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 v súlade so zákonom ho nie je možné zapísať do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ zareagoval na daný prieskum listom doručeným úradu 17.7.2014, v ktorom zaujal nesúhlasné stanovisko s výsledkom tohto prieskumu. Snaží sa v ňom spochybníť názor úradu, že predmetné obrazové označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pričom zároveň tvrdí, že ak by toto označenie nemalo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle odôvodnenia úradu, potom by vraj nemohli byť zapísané obrazové ochranné známky, na ktoré v predmetnom liste prihlasovateľ poukázal.

Úrad prihlasovateľom uvedené zapísané ochranné známky preskúmal, pričom poukázanie prihlasovateľa na prvých sedem ochranných známok (uvedených v prvej tabuľke listu zo 17.7.2014), ktoré prihlasovateľ dal do analógie s predmetným označením, je možné považovať za úplne irelevantné, nakoľko nielen grafické vyhotovenie týchto ochranných známok je markantne odlišné od prihláseného označenia, ale navyše tieto ochranné známky sú zapísané pre úplne odlišné tovary ako sú typické potravinové, či nápojové tovary, pre ktoré je predmetné označenie prihlásené. Rovnako pokiaľ ide o poukázanie prihlasovateľa na ďalších päť ochranných známok (uvedených v druhej tabuľke listu zo 17.7.2014), ktoré prihlasovateľ tiež dal do analógie s predmetným označením, aj toto poukázanie je možné považovať za irelevantné, nakoľko z grafického hľadiska nemajú žiadnu podobnosť s prihláseným označením a po opätovnom posúdení ich úrad aj naďalej považuje za fantazijné vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, vrátane posledného uvedeného príkladu ochrannej známky č. 235512 predstavujúcej plošný vzor, ktorý nesie výrazné znaky fantazijného charakteru. Preto na základe vyššie uvedeného úrad konštatuje, že po preskúmaní všetkých príkladov ochranných známok, na ktoré prihlasovateľ poukázal, nie je možné usudzovať, že by konanie o predmetnej prihláške ochrannej známky už aj s ohľadom na prihlásené tovary a súvisiace služby, mohlo vykazovať akúkoľvek podobnosť s predošlými konaniami o prihláškach už zapísaných ochranných známok, na ktoré prihlasovateľ poukázal. Z toho zároveň vyplýva, že vyššie uvedené argumentácie prihlasovateľa neprispeli k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

V ďalšom argumente **prihlasovateľ** uviedol, že „Samotné použitie obrazového prvku, ktoré nie je všeobecným vyjadrením určitého predmetu, napr. piktogram; ale ktoré je umeleckým stvárnením tohto, je možné považovať za označenie s rozlišovacou spôsobilosťou“. K vyššie citovanej významovo nejasej formulácii ešte dodal, že predmetné označenie nie je ani priamym vyobrazením známeho tvaru alebo predmetu, ale vraj ide o ornamentálno-dekoratívny prvok, ktorý je možné považovať za jedinečný.

K tomu **úrad** uvádza, že tvrdenie prihlasovateľa o umeleckom charaktere predmetného obrazového označenia považuje za veľmi relatívne, nakoľko je problematické určiť hranice medzi umeleckým dielom a bežným návrhom a keby aj bolo možné pripustiť, že daný grafický návrh v podobe prihláseného označenia má aspoň nepatrné známky umeleckého diela, vôbec to neznamená, že ide o jedinečné zobrazenie, ktoré by z grafického hľadiska nebolo zameniteľné s podobnými zobrazeniami pochádzajúcimi od iných osôb. Taktiež nie je jedinou podmienkou chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti označení to, aby označenia zobrazovali známe tvary alebo predmety tak, ako to tvrdí prihlasovateľ. Absenciu rozlišovacej spôsobilosti môžu mať aj obrazové označenia zobrazujúce bežné vzory, aký predstavuje aj predmetné označenie v podobe plošného vyobrazenia bežne známeho kockovaného (resp. károvaného) vzoru v čiernobielym vyhotovení, pripomínajúceho predovšetkým bežný vzhľad károvanej textílie so striedavo usporiadanými šrafovanými a nešrafovanými štvorcami a deliacimi čiarami s doplnením ďalších nedištinkatívnych prvkov pod týmto vzorom, ako je zvlnený pás olemovaný užším tmavším pásom z oboch strán a tiež ešte tmavšou krivkou nadväzujúcou na tento pás. Veľmi podobné a ľahko zameniteľné zobrazenia sa bežne používajú okrem textilného priemyslu a iných odvetví aj v obalovej technike na balenie rôznych výrobkov vrátane potravinových a nápojových, pričom určite nie je možné hovoriť o jedinečnosti takéhoto návrhu. Z vyššie uvedených dôvodov teda nie je možné ani v tomto bode akceptovať argumenty prihlasovateľa, ktoré zároveň nijako neprispeli k preukázaniu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

V ďalšom argumente **prihlasovateľ** vytkol úradu, že v danom prieskume uviedol, že v prípade predmetného označenia ide o grafický motív, ktorý okrem iného pripomína aj vzor kuchynských utierok, či jedálenských obrusov, čím mal úrad na zreteli, že takýto motív v súvislosti s gastronómiou môže byť uplatňovaný aj pri obalovom dizajnérstve v rámci potravinových a nápojových tovarov, ktoré sú nosným obsahom prihlásených tovarov v rámci predmetnej prihlášky ochrannej známky. Nadväzne k tomu však prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie si neprihlásil pre kuchynské utierky, či jedálenské obrusy (ktoré mimochodom v danom liste nesprávne radí do tried 25 a 26 namiesto triedy 24). Z toho prihlasovateľ následne vyvodil, že ak predmetné označenie nie je prihlásené pre utierky a obrusy, v tom prípade „nie je v konflikte s uvedeným ustanovením zákona“.

Úrad reagujúc na vyššie uvedenú argumentáciu má za to, že prihlasovateľ v tomto bode zavádzajúcim spôsobom spochybnil analýzu úradu v rámci prieskumu, nakoľko úrad neposudzoval priamy vzťah predmetného označenia k tovarom ako sú vyššie spomenuté kuchynské utierky, či jedálenské obrusy, ale len poukázal na jednu z viacerých možných alternatív asociácie z pohľadu spotrebiteľa medzi grafickou povahou predmetného označenia a prihlásenými tovarmi potravinárskeho, či nápojového charakteru. Preto úrad takúto úvahy prihlasovateľa vrátane následných argumentácií, ktoré z nich vyvodil, považuje za irelevantné a taktiež neprispievajúce k prekonaniu zápisných prekážok predmetného označenia.

V ďalšom bode svojich argumentácii **prihlasovateľ** poukázal na konštatovanie úradu, že nedištinktivnosť grafického riešenia predmetného označenia má za následok to, že užívateľ predmetných tovarov a súvisiacich služieb nie je schopný na trhu určiť ich pôvod, čo je jednou zo základných podmienok vyplývajúcou z funkcie ochrannej známky. Následne k tomu prihlasovateľ uviedol, že na základe ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona sú označenia určujúce zemepisný pôvod tovarov a služieb vylúčené zo zápisu do registra ochranných známok a teda, že ide o rozpor medzi tvrdením úradu a týmto zákonným ustanovením.

Vychádzajúc z vyššie uvedených argumentácií je nutné uviesť, že prihlasovateľ si v tomto bode vyložil vyjadrenie **úradu** po svojom, t.j. pôvod tovarov a služieb si účelovo vyložil ako pôvod zemepisný, pričom úvahe o pôvode týkajúceho sa možných osôb, či subjektov, od ktorých dané tovary a služby pochádzajú, sa pre istotu vyhol. Úrad v tejto súvislosti len spresňuje svoje vyjadrenie s tým, že v danom prieskume vôbec nezvažoval zápisné prekážky v zmysle zemepisnej opisnosti predmetného označenia, ale pokiaľ hovoril o pôvode tovarov a služieb, jednoznačne mal na zreteli tú skutočnosť, že na základe nedištinktivnosti prihláseného označenia, spotrebiteľ či užívateľ nie je schopný odlišiť tovary a služby poskytované prihlasovateľom od rovnakých tovarov a služieb pochádzajúcich od iných subjektov, teda ich pôvod, alebo inými slovami zdroj. Preto aj v tomto bode sú argumentácie prihlasovateľa irelevantné a neprispievajúce k prekonaniu zápisných prekážok predmetného označenia.

V závere svojej odpovede na výsledok vecného prieskumu **prihlasovateľ** ešte uviedol svoj názor, že predmetné označenie je označením „individuálnym a novým“, zloženým z viacerých nie jednoduchých grafických prvkov. K tomu dodal, že prihlásené označenie je chránené Autorským zákonom.

K tomuto argumentu prihlasovateľa **úrad** len dodáva, že pridané grafické prvky bežného geometrického charakteru nepovažuje za „nie jednoduché“ ako to deklaruje prihlasovateľ, ich bežný nedištinktivný charakter už úrad odôvodnil v rámci daného prieskumu a pokiaľ ide o Autorský zákon, úrad vykonáva náležitý prieskum v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a nie v zmysle Autorského zákona. Preto ani záverečné argumenty prihlasovateľa neprispeli k prekonaniu zápisných prekážok predmetného označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlásené obrazové označenie nie je možné zapísať do registra ochranných známok, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica