



Banská Bystrica 11. 2. 2014
POZ 5785-2012/Z-76-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška trojrozmernej ochrannej známky POZ 5785-2012 zo 7.11.2012 prihlasovateľa ONDRÁŠOVKA a.s., Kyjovská 1991/5, 142 01 Praha 4, CZ, ktorého v konaní zastupuje Ing. Edita Litváková, LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Pluhová 78, 831 03 Bratislava, SK,

sa zamíeta

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 23.1.2013 a 7.5.2013 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je trojrozmerné označenie, ktoré je prihlásené pre tovary v triedach 5 - *minerálne vody na lekárske účely* a 32 - *minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické nápoje; ovocné šťavy a nápoje z nich; sirupy; koncentráty na prípravu nealkoholických nápojov a ochutených minerálnych vôd*.

Listom úradu zo dňa 23.1.2013 bolo prihlasovateľovi oznámené, že prihlásené označenie predstavuje len jednoduchý tvar fľaše (fľaša kruhového pôdorysu valcového tvaru so zúženým hrdlom, ktorá je približne v strede svojej výšky zúžená, pričom spodná časť fľaše obsahuje nepatrné špirálové a lichobežníkové vlysy), bez akýchkoľvek výnimočných prvkov, ktoré by spotrebiteľ pri výbere tovaru postrehol. Navyše, takýto obal výrobku s ohľadom na tovary, pre ktoré je prihlásený, sa bežne vyskytuje na trhu a teda označenie v takejto podobe *nemá rozlišovaciu spôsobilosť* a nie je schopné individualizovať tovary prihlasovateľa.

Dňa 12.3.2013 bolo úradu doručené nesúhlasné **stanovisko prihlasovateľa**, v ktorom uviedol, že úrad vo svojom prieskume zápisnej spôsobilosti neodôvodnil, na základe čoho považuje prihlasovaný tvar fľaše za jednoduchý, bez rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ má za to, že prihlasované označenie rozsiahlym používaním na území Slovenskej republiky získalo rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ zároveň predložil spolu s vyjadrením aj doklady na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Ide o nasledovné dôkazy:

1. Dodacie listy, faktúry – daňové doklady – 2 ks: ide o doklady, ktoré boli vystavené spoločnosti Kaufland SR dňa 12.1.2012 a 28.6.2012 za odber 30240 kusov fliaš v celkovej hodnote 7369,- EUR.

2. Dodacie listy, faktúry – daňové doklady –2 ks: ide o doklady, ktoré boli vystavené spoločnosti TESCO Stores SR a.s. dňa 2.3.2012 a 31.7.2012 za odber 29736 kusov fliaš v celkovej hodnote 4553,- EUR.
3. Fotokópia letáku spol. Kaufland platného od 9.8. do 15.8., na ktorom sa nachádza prihlasované označenie spolu s etiketou.
4. Fotokópia letáku spol. Kaufland- nedatovaná, na ktorom sa nachádza prihlasované označenie spolu s etiketou.
5. 4 ks fotografií regálov s fliašami spol. Kaufland, na ktorom sa nachádza prihlasované označenie spolu s etiketou.

Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie aj vzhľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a naďalej vo svojom liste zo 7.5.2013 trval na tom, že ide o označenie, ktoré patrí pod zápisnú výlukú uvedenú v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Uvedené tvrdenie úradu vyplýva z toho, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia je treba vychádzať zo základnej funkcie ochrannej známky, teda či ide o označenie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, pričom je nutné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí na priemerného spotrebiteľa, s prihliadnutím na povahu tovarov alebo služieb. Aby označenie ako ochranná známka mala rozlišovaciu spôsobilosť, nestačí, aby sa iba odlišovalo od iných označení, je nutné, aby svojím obsahom a formou bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary alebo služby, ktoré ním majú byť označené. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary alebo služby, pokiaľ spotrebiteľská verejnosť je alebo bude schopná podľa neho rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce z určitého zdroja. Každé prihlasované označenie sa zásadne posudzuje predovšetkým z hľadiska priemerného spotrebiteľa. Za priemerného spotrebiteľa možno považovať súčasných alebo potencionálnych spotrebiteľov daného druhu výrobku alebo služby, pre ktoré je prihlasované označenie používané.

Úrad v uvedenom liste konštatoval, že prihlasovanému trojrozmernému označeniu v tvare fľaše chýba rozlišovacia spôsobilosť, pretože celkový tvar fľaše je klasický (valcovitý tvar mierne zúžený pri hrdle fľaše). Zúženie fľaše v strede jej výšky ako aj samotné ryhy v spodnej časti fľaše nepredstavujú z hľadiska vzhľadu fľaše originálnu alebo netradičnú črtu do takej miery, aby si ju spotrebiteľ čo i len všimol. Je skôr dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ bude uvedené zúženie vnímať ako funkčný prvok slúžiaci na zosilnenie fľaše, resp. na jej lepšie uchopenie. Taktiež ryhy v spodnej časti fľaše sú slabo viditeľné, a teda ťažšie postrehnuteľné pri vnímaní fľaše ako celku, a to z dôvodu, že tak ako fľaša, aj samotné ryhy sú číre. Nejedná sa teda o tak jedinečný či výnimočný tvar a prevedenie fľaše, ktoré by upútalo pozornosť spotrebiteľov a bolo by schopné jednoznačne ich odlíšiť od rovnakých či podobných fliaš iných výrobcov. Čo sa týka materiálov, ktoré prihlasovateľ doložil na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, úrad vo svojom liste konštatoval, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia nebolo preukázané dostatočnými dokladmi.

Dňa 22.7.2013 bolo úradu doručené nesúhlasné **stanovisko prihlasovateľa** k správe úradu v ktorom prihlasovateľ uviedol, že prísnejšie posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známk než slovných alebo obrazových nemá oporu v zákone. Prihlasované označenie má podľa prihlasovateľa netypický tvar a vyznačuje sa charakteristickými znakmi, ktoré ho odlišujú od iných obalov. Na podporu svojho tvrdenia prihlasovateľ doložil výpis z internetového obchodu www.donaskapotravintn.sk, kde boli vyobrazené obaly desiatich značiek minerálnych a stolových vôd, pričom podľa prihlasovateľa nie je žiadna vyobrazená fľaša totožná s prihlasovaným označením (1. fľaša z prihlasovaného označenia sa nezužuje pozvoľne ako pri ostatných fľašiach, ale má približne v strede zárez, pričom tento zárez má len estetickú povahu, keďže uchopenie fľaše cez tento zárez nie je dosť dobre možné, tento zárez nemožno považovať za bežný prvok- nachádza sa len na jednej fľaši minerálnej vody MAGNESIA; 2. ryhovanie, aké je na fľaši z prihlasovaného označenia, sa nevyskytuje na žiadnej zo zobrazených fliaš; 3. umiestnenie užšej časti v strede fľaše nie je typické, pričom sa častejšie vyskytuje približne v dvoch tretinách výšky fľaše). Zároveň prihlasovateľ uviedol, že originalnosť a osobitný charakter označenia nie je podmienkou jeho zápisu ako ochrannej známky. Pri ochranných známkach postačuje, aby bolo označenie schopné rozlíšiť ním označené tovary a služby od tovarov a služieb iných spotrebiteľov. Podľa prihlasovateľa prihlásené označenie túto podmienku spĺňa, keďže má charakteristické prvky v podobe zárezu v strede fľaše a ryhovania, ktoré nemajú technický charakter a ktoré umožnia spotrebiteľom jednoznačne rozlíšiť takto označené tovary.

Na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prihlasovateľ predložil doklad - prehľad obrátov spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. z predaja minerálnych vôd Ondrášovka

v Slovenskej republike v období od augusta 2012 do mája 2013 s obratom za obdobie 4 mesiacov pred podaním prihlášky ochrannej známky 756 000 EUR. Prihlasovateľ má za to, že aj keby existovala pochybnosť o tom, či prihlásené označenie malo rozlišovacia schopnosť pred podaním prihlášky ochrannej známky, získalo ju rozsiahlym používaním.

Berúc do úvahy všetky zistenia a fakty, ako aj doklady predložené prihlasovateľom, **úrad** zastáva naďalej názor, že prihlasované označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b). Prihlásené trojrozmerné označenie predstavuje spojenie takých znakov, z ktorých každý môže byť bežne v obchode používaný v súvislosti s obalmi nealkoholických nápojov, a súčasne, čo je najdôležitejšie, prihlásené označenie ako celok nepôsobí dostatočne originálnym a osobitým dojmom (v príslušnom segmente výrobkov) na to, aby mohlo plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je zabezpečiť spotrebiteľom pôvod tovarov označovaných ochrannou známkou, a to práve prostredníctvom jej rozlišovacej spôsobilosti.

Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných označení, úrad súhlasí s prihlasovateľom, že kritériá pre jej posúdenie nie sú odlišné od kritérií uplatňovaných na iné druhy označení. Avšak je potrebné zohľadniť tú skutočnosť, že vnímanie zo strany priemerného spotrebiteľa nie je nevyhnutne rovnaké v prípade trojrozmerného označenia tvoreného vzhľadom samotného tovaru a v prípade slovného alebo obrazového označenia pozostávajúceho z prvkov nezávislých na vzhľade tovarov, ktoré označuje. Priemerní spotrebiteľia totiž zvyčajne neodvodzujú pôvod tovarov z ich tvaru alebo tvaru ich balenia (najmä ak sú opatrené napr. etiketou) a môže sa teda javiť náročnejšie preukázať rozlišovacia schopnosť takého trojrozmerného označenia, ako v prípade slovných alebo obrazových označení.

Podľa platnej právnej legislatívy môže byť priestorovou ochrannou známkou označenie tvorené tvarom tovaru ako aj jeho obal. Ak však takéto označenie má mať rozlišovacia schopnosť a plniť funkciu ochrannej známky, nemôže byť tvorené bežným tvarom tovaru alebo obalom, ale musí sa jednať o tvar natoľko ojedinelý a neobyčajný, že spotrebiteľ bude tento tvar vnímať úplne jednoznačne ako jedinečný, teda nezameniteľný, v tomto prípade s inými tvarmi fliaš pre obdobné tovary. Tak tomu však v danom prípade nie je. Prihlasované trojrozmerné označenie v tvare fliaše sa nijako podstatne nelíši od všeobecne známych, bežne v obchode používaných fliaš podobných tovarov s prihlasovanými tvarmi rôznych výrobcov. Letným pohľadom na internete možno zistiť, že uvedený tvar fliaše prihlasovaného označenia (flaša, ktorá má približne v strede svojej výšky úzky zárez; obdobný spôsob ryhovania fliaše) je bežne používaný mnohými subjektmi zameranými na výrobu nealkoholických nápojov. Napríklad na stránkach <http://www.dtest.sk/testy-vyrobu-124/balene-vody?page=2>; <http://potravinydomov.itesco.sk/sk-SK/ProductDetail/ProductDetail/2002016546891>; <http://www.interstore.sk/produkt/SLATINA-mineralna-voda-p4670393.html> a <http://www.cerinska.sk/index.php?page=funkcne> sú zobrazené obaly rôznych značiek pre minerálne a stolové vody:



Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa na trhu nachádza veľa podnikateľských subjektov, ktoré plnia svoje produkty do tvarovo obdobných fliaš, líšiacich sa niekedy len usporiadaním vlnovitých vlysov, ktoré sú pri bežnom kontakte spotrebiteľa s predmetnými tovarmi nepostrehnuteľné.

V danom prípade je teda nesporné, že prihlasované označenie je tvorené v podstate všeobecne známym tvarom obalu (flaše), ktorý je v obchodnom styku bežne používaný, pričom drobné tvarové odlišnosti (úzky zárez na fliaši a jeho umiestnenie približne v polke výšky fliaše; ryhovanie na fliaši) sú zanedbateľné. Nejedná sa teda o tak jedinečný či výnimočný tvar, ktorý by upútal pozornosť priemerného spotrebiteľa a mohol by jednoznačne odlišiť takto označené prihlásené tovary od rovnakých alebo podobných tovarov iných subjektov. Pokiaľ ide o tovary každodennej spotreby ako sú nealkoholické nápoje, úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa je nízka. Spotrebiteľ sa pri nákupe riadi najmä informáciami uvedenými na obale a samotný tvar bližšie neskúma. Neexistuje teda dôvod sa domnievať, že predmetné označenie je spôsobilé rozlíšiť prihlásené tovary od zhodných alebo podobných tovarov iných subjektov.

Tento záver úradu je v súlade s medzinárodnou rozhodovacou praxou a opiera sa aj o rozsudok Európskeho súdneho dvora (ďalej len ESD) vo veci C-173/04 P - Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, podľa ktorého iba ochranná známka, ktorá sa výrazným spôsobom odlišuje od normy alebo zvykov odvetvia, a tým je spôsobilá plniť svoju základnú funkciu ochrannej známky, nie je bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady ES č. 40/94, ktorý je totožný s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pričom ide o identickú implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk. Čo sa konkrétne týka trojrozmerných ochranných známk tvorených obalom tovarov, ako sú tekutiny, ktoré sú v obchode balené z dôvodov spojených so samotnou povahou tovaru, ESD konštatoval, že tieto musia priemernému spotrebiteľovi predmetných tovarov, riadne informovanému a primerane pozornému a obozretnému, umožňovať rozlíšiť bez prístúpenia k analýze alebo porovnaniu a bez udeľovania osobitnej pozornosti predmetný tovar od tovarov iných podnikov.

Úrad opätovne preskúmal všetky doklady predložené prihlasovateľom za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia. Vyššie uvedené doklady (**doložené doklady zo dňa 12.3.2013** - fotokópie letákov spol. Kaufland a fotografie regálov spol. Kaufland s fľašami, na ktorých sa nachádza prihlasované označenie spolu s etiketou obsahujúcou ďalšie slovné a obrazové prvky; faktúry a dodacie listy vystavené pre dva subjekty Tesco a Kaufland preukazujúce dodanie 59975 fliaš pod označeniami Ondrášovka a Tesco Value; ako aj **doklady z dňa 22.7.2013** - prehľad obrátov spoločnosti Kaufland z predaja minerálnych vôd Ondrášovka v Slovenskej republike v období od augusta 2012 do mája 2013 s obratom za obdobie 4 mesiacov pred podaním prihlášky ochrannej známky 756 000 EUR) nepreukazujú používanie predmetného označenia v prihlasovanej podobe, ale vždy iba spoločne s ďalšími prvkami, ktoré mu dodávajú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom v prípade slovných prvkov ide o prvky "Ondrášovka", resp. „Tesco Value“. Priemerný spotrebiteľ sa bude orientovať podľa slovných prvkov "Ondrášovka", resp. „Tesco Value“ a ďalších obrazových prvkov nachádzajúcich sa na etikete fliaš a nebude schopný rozlíšiť tovary iba na základe samotného označenia (tvaru fľaše). S označením sa teda priemerný spotrebiteľ v takejto podobe, v akej je prihlasované, t.j. bez akýchkoľvek doplnujúcich dištinkčných prvkov, na trhu nestretne. Z tohto dôvodu nie je možné ani predpokladať, že by priemerný spotrebiteľ prikladal pri určovaní pôvodu tovaru vyššiu dôležitosť tvaru obalu tovaru ako slovným a obrazovým prvkom nachádzajúcim sa na etikete.

Na základe všetkých uvedených skutočností úrad zotrváva na svojom stanovisku, že prihlásené označenie napĺňa zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, teda že za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

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 známk a dizajnov

Doručiť:

Litvákova Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Pluhová 78
831 03 Bratislava