



Banská Bystrica 7. 5. 2015
POZ 911-2014/Z-211-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 911-2014 s názvom HACCP Consulting z 19.5.2014 prihlasovateľa Ing. Petera Zajáca HACCP Consulting, Slivková 12, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce,

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 27.10.2014 a 9.2.2015 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 (ďalej len ako „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 911-2014 je kombinované označenie 

prihlasované pre služby v triedach 35, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež ako „prihlasované označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ako „úrad“) z 27.10.2014 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetnému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť. Uvedené vyplýva z toho, že predmetné označenie je tvorené kombináciou slovných prvkov „HACCP“ a „CONSULTING“ a určitej grafiky, ktorá však z pohľadu celkovej kompozície označenia je tak minimálna, že prihlasovanému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených služieb. Predmetnému označeniu tak dominuje slovná časť, ktorá vo vzťahu k poradenským, vzdelávacím službám a službám organizovania odborných podujatí prihlasovaným v triedach 35 a 41, ako aj k ostatným súvisiacim službám prihlasovaným v triedach 35, 39, 41 a 42, predstavuje priamy odkaz na ich obsah a zameranie. Slovnú časť označenia tvorí anglický výraz „CONSULTING“ vo význame „poradenstvo“ a výraz „HACCP“, čo je skrátená forma anglického zloženého výrazu „Hazard Analysis and Critical Control Points“ označujúceho systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov. Tento systém je jeden zo základných nástrojov vo výrobe potravín, zameraný na účinné predchádzanie rizík ohrozujúcich bezpečnosť potravín. Vytvorenie a zavedenie systému HACCP je povinne vyžadované u všetkých výrobcov potravín na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 zo dňa 29.4.2004 o hygiene potravín. Tento systém je určený pre všetky potravinárske podniky zabezpečujúce výrobu, spracovanie a distribúciu potravín a tiež pre podniky, ktoré svojimi produktmi do potravinového reťazca vstupujú

(poľnohospodárstvo, výroba obalov, a pod.). Certifikácia systému HACCP je preukázateľným potvrdením funkčnosti a efektivity zavedeného systému HACCP (In: <http://cs.wikipedia.org/wiki/HACCP>).

Dňa 26.11.2014 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom bolo uvedené, že prihlasovateľ využíva predmetné označenie od roku 2004, pričom počas desiatich rokov prešlo dvomi úpravami, ktoré viedli práve k vytvoreniu rozlišovacej schopnosti označenia. Súčasná verzia predmetného označenia vznikla v roku 2006, pričom jeho rozlišovacie grafické prvky sú *červená plocha (RGB 255, 0, 0), do ktorej je umiestnený upravený text „HACCP CONSULTING“; text bielej farby „HACCP Consulting“; medzery medzi písmenami „H A C C P“* ako aj *vodiace čiary bielej farby oddelujúce upravený text*. Text slovného prvku označenia „HACCP“ bol natiahnutý do výšky a medzi jednotlivými písmenami boli vytvorené medzery. Dĺžka samotného textu bola prispôbena dĺžke bielych vodiacich čiar. Podľa prihlasovateľa je súčasťou predmetného označenia niekoľko rozlišovacích prvkov, medzi ktoré patrí najmä obchodné meno prihlasovateľa, graficky upravený text a biele vodiace čiary. Ako podporný argument pre svoje tvrdenie prihlasovateľ použil rozsudok Európskeho súdneho dvora ESD C-104/01, *Libertel*, zo 6. mája 2003, v ktorom Európsky súdny dvor skonštatoval, že aj farba samotná môže mať dostatočný rozlišovací charakter potrebný pre zápis ochrannej známky. Prihlasovateľ ďalej dodal, že v predmetnom prípade túto funkciu plní červená farba pozadia prihlasovaného označenia. Slovný prvok označenia „HACCP“ nie je podľa jeho názoru všeobecný, pretože je uvedený s medzerami. Slovný prvok označenia „Consulting“ je súčasťou viacerých ochranných známk zapísaných v registri úradu, preto prihlasovateľ nevidí dôvod, prečo by toto slovo nemohlo byť grafickou súčasťou jeho označenia. Prihlasovateľ nesúhlasí s tvrdením úradu, že spotrebiteľská verejnosť nebude predmetné označenie vnímať ako ochrannú známku. Z predmetného označenia sa po niekoľkoročnej marketingovej kampani vytvorila stabilná značka, s ktorou sú zžití zákazníci prihlasovateľa. Väčšina zákazníkov prihlasovateľa vníma jeho spoločnosť ako spoľahlivú značkovú firmu vďaka predmetnému označeniu, ktoré používa. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že nárokované reklamno-propagačné služby, služby vydávania, ako aj distribúcia tlače a grafické služby priamo súvisia s jeho činnosťou a úspešne sa vykonávajú pod predmetným označením. Prihlasovateľ v závere skonštatoval, že predmetné označenie má podľa neho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom svojou formou a obsahom umožňuje spotrebiteľovi rozlíšiť ním poskytované služby.

Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa, a vo svojom liste zo dňa 9.2.2015 opätovne konštatoval, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

V úvode svojho vyjadrenia úrad reagoval na tvrdenie prihlasovateľa, ktorý uviedol, že predmetné označenie vo svojej komplexnosti vytvára jedinečné označenie, ktoré je identifikovateľné, zapamätateľné a rozlíšiteľné. K tomuto tvrdeniu úrad uviedol, že v zmysle všeobecne platnej a uznávanej známkovoprávnej praxe označenie ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ak vytvára dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými tovarmi a službami, ktorá dotknutej verejnosti umožňuje okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať opis predmetných tovarov a služieb alebo jednej z ich vlastností. V prípade predmetného označenia je táto spojitosť zrejmá, pretože relevantná verejnosť, ktorá je v danom prípade odborná verejnosť v oblasti výroby potravín (napr. *rôzne potravinárske podniky zabezpečujúce výrobu, spracovanie a distribúciu potravín a tiež podniky, ktoré svojimi produktmi do potravinového reťazca vstupujú*), bude takéto označenie komplexne a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať ako jednoznačnú a priamu informáciu o obsahu a zameraní prihlasovaných služieb, t.j. že pod týmto označením budú poskytované konzultačné služby v oblasti systému riadenia bezpečnosti potravín HACCP. S vyššie uvedenými službami taktiež priamo súvisia prihlasované reklamno-propagačné služby, služby vydávania ako aj distribúcie tlače a grafické služby prihlasované v triedach 35, 39, 41 a 42, čo vo svojej odpovedi z 26.11.2014 potvrdil aj prihlasovateľ, a preto prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným službám. Kumulácia bežných slovných prvkov v označení - výrazu „HACCP“ zaužívaného v oblasti výroby potravín a anglického výrazu „CONSULTING“, nevytvára také označenie, ktoré bude relevantný spotrebiteľ vnímať ako ochrannú známku, spôsobilú identifikovať a odlíšiť subjekt poskytujúci služby pod týmto označením ponúkané od konkurencie. Úrad ďalej v liste uviedol, že súčasťou predmetného označenia nie je obchodné meno prihlasovateľa ako rozlišovací prvok označenia, tak ako to tvrdil vo svojom vyjadrení prihlasovateľ, nakoľko obchodné meno prihlasovateľa je „Ing. Peter Zajác HACCP Consulting“ a nie výlučne výraz „HACCP Consulting“.

Grafický prvok (*pozadie označenia tvorené bežným odtieňom červenej farby; biele vodiace čiary oddelujúce text v bežnom type písma bielej farby; medzery medzi písmenami v slovnom prvku „HACCP“*), ktorý

z pohľadu komplexného zhodnotenia označenia nemožno oddeliť od slovného prvku, považuje úrad z celkového vizuálneho hľadiska za minimálny a potlačený dominantným slovným prvkom, nesúcim informáciu o prihlasovaných službách. Preto priemerný spotrebiteľ pri kontakte s predmetným označením postrehne v prvom rade výraznejšiu a dominantnejšiu slovnú časť označenia, opisujúcu obsah, charakter a zameranie prihlasovaných služieb. Rozlišovacia spôsobilosť musí byť posudzovaná jednak vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sa zápis požaduje, a jednak vo vzťahu k vnímaniu označenia priemerným spotrebiteľom. Pri zohľadnení všetkých týchto skutočností a s prihliadnutím na komplexnú úpravu predmetného označenia možno jednoznačne konštatovať, že grafická úprava označenia je tak minimálna, že označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť a neumožňuje mu plniť jeho základnú funkciu vo vzťahu k službám, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky.

K poukázaniu prihlasovateľa na rozsudok Európskeho súdneho dvora ESD C-104/01, úrad uviedol, že v tomto rozsudku sa súd zaoberal prejudiciálnymi otázkami, ktoré sa týkali zápisu označení ako ochranných známk tvorených výlučne farbou ako takou. Prihlasované označenie nie je tvorené výlučne farbou ako takou. V uvedenom rozsudku sa v bode 65 taktiež uvádza, že spotrebiteľia nemajú vo zvyku určovať pôvod výrobku na základe jeho farby alebo obalu, ak chýba akýkoľvek textový alebo grafický prvok, pretože farba ako taká v zásade nie je podľa súčasných obchodných zvyklostí používaná ako prostriedok identifikácie. Farba ako taká za normálnych okolností nemá vlastnosti umožňujúce odlišiť výrobky určitého podniku.

Prihlasovateľ vo svojich vyjadreniach tiež poukázal na to, že slovný prvok „Consulting“ je súčasťou viacerých ochranných známk zapísaných v registri úradu, a preto nevidí dôvod, prečo by toto slovo nemohlo byť súčasťou jeho označenia. K uvedenému poukázaniu úrad uviedol, že ochranné známky môžu byť na jednej strane sčasti tvorené prvkami, ktoré rozlišovaciu spôsobilosť nemajú, no na druhej strane musia obsahovať ďalšie rozlišujúce prvky (obrazové či slovné), ktoré dodávajú označeniam rozlišovaciu spôsobilosť. Spojením nedištingtívnych prvkov s ďalšími dištingtívnymi prvkami vznikajú označenia spôsobilé plniť rozlišovaciu funkciu, ktorá je základnou hmotnoprávnou podmienkou zápisu označenia ako ochrannej známky. Označeniu „HACCP CONSULTING“ však chýba taký prvok, ktorý by mu zabezpečil rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad vo svojom liste zo dňa 9.2.2015 poučil prihlasovateľa o tom, že existenciu vznesených zápisných prekážok, brániacich zápisu predmetného označenia do registra ochranných známk, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad zdôraznil, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t.j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať (dokázať), musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k prihlasovaným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Prihlasovateľ nedoložil žiadne doklady, ktoré by preukazovali, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované služby. Vyjadrenia prihlasovateľa o tom, že prihlasované označenie dlhodobo používa, bez doloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich tieto tvrdenia, úrad považuje za nedostatočné na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti.

V závere svojho listu úrad skonštatoval, že vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad aj naďalej zastáva názor, že označenie „HACCP CONSULTING“ vo vzťahu k službám prihlasovaným v triedach 35, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku ako celok nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 16.4.2015 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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
riadiateľka
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:

Ing. Peter Zajác HACCP Consulting
Slivková 12
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce