



Banská Bystrica 14. 5. 2015

POZ 5040-2014/Z-215-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5040-2014 z 23.1.2014 prihlasovateľa F.C.P. ASCONI S.R.L., Puhoi, MD-6824 okres Ialoveni, Moldavsko, ktorého v konaní zastupuje Konečná & Šafář, s.r.o., Ventúrska 12, 811 01 Bratislava,

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 29.4.2014 a 12.9.2014 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 (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 je trojrozmerné označenie , ktoré je prihlásené pre tovary „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ v triede 33 a služby „maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi; veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi; obchodné sprostredkovateľské služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; marketing; vydávanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; písanie reklamných textov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež ako „predmetné označenie“ alebo aj „prihlasované označenie“).

Listom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) zo dňa 29.4.2014 bolo prihlasovateľovi oznámené, že prihlásené označenie predstavuje len jednoduchý tvar fľaše, 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 4.7.2014 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že predmetné označenie tvorené vyobrazením fľaše je originálny a jedinečný dizajn, ktorý bol vytvorený výlučne pre neho spoločnosťou zaoberajúcou sa tvorbou dizajnov fliaš. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že je jedným z najväčších moldavských výrobcov a distribútorov vín, ktorý dodáva vína na celý európsky trh.

Kontinuálne od roku 2002 plní vína z triedy „ASCONI GOLD“ do fliaš s názvom „Mendes 75 cl“.



Prihlasovateľ zároveň vo svojom liste predložil vyobrazenie dizajnu fľaše „Mendes 75 cl“, spolu s technickým výkresom fľaše „Mendes 75 cl“ (**doklad č. 1.**). Predmetné označenie tak, ako je prihlásené, podľa prihlasovateľa plne vyjadruje vyššie uvedený originálny tvar fľaše s názvom „Mendes 75 cl“. Prihlasovateľ tvrdí, že z priloženého technického výkresu a z vyobrazenia fľaše je zrejmé, že sa nejedná o bežný obal výrobku, a že označenie obsahuje množstvo originálnych prvkov, ktoré odlišujú prihlasované označenie od označení resp. vyobrazení fliaš pochádzajúcich od iných subjektov. Spoločnosť GLASS CONTAINER COMPANY S.A., Moldavsko vytvorila v roku 2002 pre prihlasovateľa fľašu s názvom „Mendes 75 cl“ (**doklad č. 2.**), pričom tento typ fľaše vyrába pre prihlasovateľa na základe písomných objednávok už viac ako 12 rokov. Prihlasovateľ je výlučným držiteľom a majiteľom autorských práv k dizajnu fľaše s názvom „Mendes 75 cl“. Prihlasovateľ je majiteľom trojrozmernej ochrannej známky zhodnej s prihlasovaným označením č.19027, ktorá je zapísaná v moldavskom registri ochranných známk vedenom Úradom priemyselného vlastníctva v Moldavsku, pre tovary „alkoholické nápoje (s výnimkou piva)“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti odo dňa 15. 1. 2009 (**doklad č. 3.**). Prihlasovateľ ďalej uviedol, že vína plnené do fliaš „Mendes 75 cl“ sú v Slovenskej republike dlhodobo distribuované a predávané, pričom ich môže slovenský spotrebiteľ bežne kúpiť ako v maloobchodných a veľkoobchodných predajniach, tak i v hypermarketoch ako je napr. Tesco (**doklad č. 4.**). Prihlasovateľ má za to, že prihlasované označenie, ktoré je podľa neho tvorené vyobrazením fľaše „Mendes 75 cl“, 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 doklady:

1. technický výkres designu fľaše „Mendes 75 cl“ spoločnosti GLASS CONTAINER COMPANY zo dňa 09. 04. 2002;
2. kópia písomného potvrdenia spoločnosti GLASS CONTAINER COMPANY o tom, že vytvorila pre prihlasovateľa dizajn fľaše s názvom „Mendes 75 cl“;
3. kópia osvedčenia zápisu ochrannej známky č.19027 v moldavskom registri ochranných známk, ktorej predmetom je trojrozmerné označenie totožné s predmetným označením;
4. 2 kópie výpisov z internetovej stránky spol. Tesco s ponukou na predaj produktov „Asconi Gold Merlot-rosé polosladké víno 0,75l“ a „Asconi Gold Muscat - biele polosladké 0,75l“;
5. výpis z internetovej stránky spoločnosti GLASS CONTAINER COMPANY datovaný na 14.5.2014, v rámci ktorej je prezentovaná výroba fliaš pod označením Mendes v troch prevedeniach. Spoločnosť prihlasovateľa sa v nej uvádza ako obchodný partner spoločnosti GLASS CONTAINER COMPANY;
6. výpisy z internetovej stránky prihlasovateľa www.asconi.md obsahujúce informácie o histórii spoločnosti prihlasovateľa, ako aj informácie o jeho produktoch z výrobných rad Asconi Gold vo fľašiach „Mendes 75 cl“.

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené doklady, a vo svojom liste z 12.9.2014 opätovne konštatoval, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Úrad vo svojom liste z 12.9.2014 poukázal na to, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláske ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod.

Úrad v tejto súvislosti dopĺňa, že prihlásené označenie okrem tvaru fľaše neobsahuje žiadne ďalšie, slovné alebo obrazové prvky, t. j. predstavuje ho výlučne tvar obalu tovaru. Z pohľadu úradu ide o veľmi

jednoduchý, bežný tvar fľaše (bežný v tom zmysle, že ide o najbežnejší tvar fľaše, ktorý príde spotrebiteľovi v prvom momente na myseľ, teda tvar pozostávajúci z *kruhovej podstavy, kuželovitého tela a stredne dlhého hrdla*). Podľa úradu ďalšie prvky označenia (*emboss v tvare jednoduchej kružnice umiestnený v mieste, kde sa fľaša zužuje do hrdla, ako aj preliačenie steny fľaše v tvare jednoduchej oblúka*) sú slabo viditeľné, keďže sa farebne nijako neodlišujú od fľaše, a teda ťažšie postrehnuteľné pri vnímaní fľaše ako celku. Navyše je potrebné dodať, že vyššie uvedené preliačenie steny fľaše je pri samotnom predaji výrobku spravidla prekryté etiketou. Úrad taktiež poukazuje na to, že obidva prvky (*emboss v tvare kružnice, preliačenie steny fľaše*) nie sú pre prihlasovateľa jedinečné. Je možné sa s nimi stretnúť aj na fľašiach od iných výrobcov alkoholických nápojov, preto nie je možné tvrdiť, že sú špecifické a rozlišujúce voči prihlasovateľovi.

Úrad na základe uvedených skutočností zastáva názor, že trojrozmerné prihlásené označenie, fľaša jednoduchého bežného kuželovitého tvaru, napriek preliačeniu jej steny a embossu v tvare kružnice, sa ako celok podstatne neodlišuje od zvykov príslušného odvetvia, ale predstavuje len variant bežne používaných tvarov. Prihlásené označenie nevyvoláva taký celkový dojem, aby bolo schopné slúžiť ako údaj o pôvode prihlásených tovarov (*„alkoholických nápojov s výnimkou piva“* v triede 33) a nemá z pohľadu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k nim rozlišovaciu spôsobilosť. Ostatné prihlasované služby v triede 35, ktoré možno súhrnne označiť ako *služby obchodovania s alkoholickými nápojmi, reklamno-propagačné služby a marketingové služby*, sú služby doplnkové, podporné, prípadne súvisiace s prihlasovanými tovarmi, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani voči všetkým prihlasovaným službám.

Úrad prihlasovateľa vo svojom liste z 12.9.2014 upozornil na to, že existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a 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, 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, 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, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Záverom úrad vo svojom liste konštatoval, že vyššie špecifikované doklady, ktoré prihlasovateľ predložil za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok so svojim vyjadrením zo dňa 4.7.2014, nie sú spôsobilé preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti na základe používania predmetného označenia v zmysle §5 ods. 2 citovaného zákona, vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Úrad v tejto súvislosti dopĺňa, že všetky vyššie uvedené doklady (**okrem dokladu č.3**) nepreukazujú používanie predmetného označenia v prihlasovanej podobe, ale vždy iba spoločne s ďalšími prvkami, ktoré mu dodávajú rozlišovaciu spôsobilosť (*výrazný embosovaný prvok v tvare erbu obsahujúci zvieratá držiace štít, nad ktorými sa nachádza koruna; resp. etikety na stene fľaše a na jej hrdle s ďalšími rozlišujúcimi slovnými a obrazovými prvkami*). Priemerný spotrebiteľ sa bude teda orientovať podľa výrazných slovných a obrazových prvkov nachádzajúcich sa na fľašiach a nebude schopný rozlíšiť tovary iba na základe samotného predmetného označenia (tvaru fľaše). S označením sa priemerný spotrebiteľ v takejto podobe, v akej je prihlasované, t.j. bez akýchkoľvek doplňujúcich dištinkatívnych 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, resp. embossu fľaše.

V súvislosti s poukazovaním prihlasovateľa na zapísanú zhodnú ochrannú známku č.19027 v moldavskom registri ochranných známok (**doklad č.3**), úrad dopĺňa, že každé jednotlivé konanie o prihláške ochrannej známky je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav a špecifiká konkrétneho prípadu. Úradu nie sú známe okolnosti za akých bolo predmetné označenie zapísané ako ochranná známka. Taktiež je potrebné zdôrazniť, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posudzovať výlučne na základe zákona o ochranných známkach platného

na území Slovenskej republiky a nie na základe postupu iných známkových úradov, ktorých legislatíva v tejto oblasti môže byť a často krát aj je odlišná. Preto poukazovanie na iné zahraničné konania je právne bezvýznamné.

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

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v predĺženej lehote do 19.3.2015 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
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
Konečná & Šafář, s.r.o.
Ventúrska 12
811 01 Bratislava