



Banská Bystrica 5. 11. 2015
POZ 1254-2014/Z-486-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1254-2014 s názvom Čapovaná treska? z 11.7.2014 prihlasovateľa RYBA Košice, spol. s r. o., Južná trieda 54, 043 75 Košice, ktorého v konaní zastupuje Ing. Ján Ďurica, Zakvášov 1519/54-10, 017 07 Považská Bystrica,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 1254-2014 bolo prihlasovateľovi s príslušnými odôvodneniami zo 6.10.2014 a 9.3.2015 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/ a c/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1254-2014 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „Čapovaná treska?“ prihlasované pre tovary „jedlá rýchleho občerstvenia na báze rybacieho mäsa“ v triede 29 a služby „maloobchodná činnosť s jedlami rýchleho občerstvenia na báze rybacieho mäsa“ v triede 35 a „bufety (rýchle občerstvenie)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ako „predmetné označenie“ alebo „prihlasované označenie“).

V liste Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zo 6.10.2014 bolo prihlasovateľovi oznámené, že prihlasované označenie „ČAPOVANÁ TRESKA?“ vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 29, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože len opisuje druh a charakter prihlasovaných tovarov a zameranie súvisiacich služieb. Uvedené vyplýva z významu slov, ktoré tvoria označenie. Slovný prvok „treska“ označuje zoologický druh morskej ryby žijúcej v severných moriach (Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1997), resp. označuje známy rybaci šalát. Slovný prvok „čapovaná“ je prídavným menom odvodeným od slova čapovať – t.j. uvoľnením záveru nechať tiecť, točiť (Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1997). Použitie interpunkčného znamienka (otáznika) v predmetnom označení nepredstavuje prvok, ktorý by mu dodával rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasované označenie ako celok poskytuje relevantnému spotrebiteľovi iba jednoduchú informáciu o tom, že ide o potravinové výrobky s obsahom tresky a s nimi súvisiace služby, ktoré je možné čapovať.

Dňa 13.12.2014 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa s listom úradu, v ktorom uviedol, že slovo čapovať vo význame uvoľnením záveru nechať tiecť, točiť, je bežne používané s tekutinami, najmä pívom a vínom. Prihlasovateľovi nie je známe praktické použitie slova čapovať v spojitosti s jedlami rýchleho občerstvenia, s maloobchodnou činnosťou s jedlami rýchleho občerstvenia a ani s prevádzkovaním bufetov s jedlami rýchleho občerstvenia. Uvedené spojenie sa nenachádza ani ako príklad v niektorom z vydání Krátkeho slovníka slovenského jazyka. Prihlasovateľ je presvedčený, že použitie otáznika v predmetnom označení dodáva označeniu charakter reklamného sloganu, ktorý vyžaduje určité výkladové úsilie a spúšťa rozpoznávací proces medzi relevantnou verejnosťou.

Po následnom preskúmaní predmetného označenia z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach **úrad vo svojom liste z 9.3.2015 opätovne konštatoval,** že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

K vyjadreniam prihlasovateľa o tom, že mu nie je známe praktické použitie slova čapovať v spojitosti s jedlami rýchleho občerstvenia s obsahom rybacieho mäsa, ako aj so súvisiacimi službami, a že uvedené spojenie sa nenachádza v slovníkoch slovenského jazyka, úrad v liste z 9.3.2015 uviedol nasledovné: Na zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky podľa § 5 písm. c) citovaného zákona nie je nutné, aby sa označenia a údaje tvoriace prihlasované označenie, na ktoré sa vzťahuje uvedený paragraf, v čase podania žiadosti o zápis naozaj používali spôsobom opisujúcim tovar alebo službu, v súvislosti s ktorými bola vyplnená prihláška, alebo charakteristiky takéhoto tovaru, či služieb. Ako sa uvádza v samotnom znení tohto ustanovenia, stačí, aby sa takéto označenia a údaje mohli na uvedené účely použiť. Je teda potrebné zamietnuť zápis označenia na základe tohto ustanovenia v prípade, že aspoň jeden z možných významov označuje charakteristiky príslušného tovaru alebo služieb.

Na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti odpovedal prihlasovateľ listom doručeným úradu dňa 15.7.2015, v ktorom poznamenal, že pred dátumom podania predmetnej prihlášky nikto, okrem prihlasovateľa, v obchodnom styku prihlasované označenie nepoužíval. Prihlasovateľ v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uviedol, že použitie otáznika v prihlasovanom označení dáva tomuto označeniu charakter reklamného sloganu. Reklamný slogan, podľa judikatúry súdneho dvora EU, má rozlišovaciu spôsobilosť pravdepodobne vždy, keď sa vníma ako čosi viac než len obyčajná reklamná správa vychvaľujúca vlastnosti predmetných výrobkov a služieb, pretože, napr. v mysliach príslušnej skupiny verejnosti spúšťa kognitívny proces alebo si vyžaduje použitie interpretačných schopností. Prihlasovateľ v liste konštatoval, že u bežného spotrebiteľa, pre ktorého sú určené prihlasované tovary a služby v predmetnej prihláške, prihlasované označenie nepochybne spúšťa rozpoznávací proces a vyžaduje určité výkladové úsilie. Prihlasovateľ v závere svojho listu vyjadril presvedčenie o tom, že prihlasované označenie spĺňa požiadavku minimálnej miery rozlišovacej spôsobilosti, ktorá postačuje na zápis označenia ako ochrannej známky do registra ochranných známk.

Úrad opätovne preskúmal označenie „ČAPOVANÁ TRESKA?“ z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na všetky vyjadrenia prihlasovateľa, a naďalej musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením z 9.3.2015 opätovne poukazuje na skutočnosť, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane 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 prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky. Pokiaľ ide o prekážku zápisu v zmysle § 5 ods. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia alebo opisné údaje vlastností výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky.

Aby teda prihlásené označenie spĺňalo podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, je nevyhnutné, aby bolo spôsobilé odlišiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Pritom nestačí, aby sa prihlásené označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je teda podmienená najmä originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu výrobkov alebo služieb konkrétnej osoby šírených, resp. poskytovaných pod týmto označením – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary alebo služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary alebo služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary alebo služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby).

Rozlišovacia spôsobilosť však v zásade chýba napr. označeniam opisným, t.j. označeniam, ktoré len priamo opisujú alebo zobrazujú prihlásené tovary alebo služby. Keďže slovný prvok označenia „treska” označuje druh prihlasovaných tovarov (*tradičné slovenské jedlo rýchleho občerstvenia vyrobené z tresky, zeleniny, octu a majonézy, majúce vďaka svojim zložkám viac menej tekutú konzistenciu*) a súčasne ďalší prvok označenia „čapovaná“ len označuje vlastnosť výrobku (*možný spôsob predaja, resp. servírovania tohto výrobku*), bude prihlasované výlučne slovné označenie „ČAPOVANÁ TRESKA?“ ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom „*jedlá rýchleho občerstvenia na báze rybacieho mäsa*“ v triede 29 vnímané relevantnou verejnosťou (ktorá je v tomto prípade všeobecná verejnosť) ako označenie bez rozlišovacej spôsobilosti. Čo sa týka „*maloobchodnej činnosti a služieb bufetov v oblasti rýchleho občerstvenia na báze rybacieho mäsa*“ prihlasovaných v triedach 35 a 43, tie je potrebné pokladať za doplnkové a úzko súvisiace s významom prihláseného označenia. Pritomnosť interpunkčného znamienka “?” (otáznika) na konci predmetného označenia, nemení toto zistenie, keďže predstavuje iba bežný typologický symbol, ktorý sa často používa v podnikaní alebo v reklame. Vo všeobecnosti interpunkčné symboly, ako sú *bodka, čiarka, bodkočiarka, otáznik alebo výkričník*, sú grafické znaky bežne používané na členenie textu, ktoré nemajú fonetickú ani lexikálnu hodnotu. Pri čítaní nahlas sa prejavujú zmenou intonácie, resp. prestávkami v texte. Spotrebiteľská verejnosť ich preto nevníma ako prvky dodávajúce označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

V súlade so svojím vyjadrením z 9.3.2015, úrad opätovne poznamenáva, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23.10.2003 OHIM/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447). Príslušná skupina verejnosti vníma prvok „treska“ v oblasti rýchleho občerstvenia ako známy rybací šalát. Tento prvok teda označuje, prinajmenšom v jednom z jeho prípadných významov, povahu predmetných tovarov a súvisiacich služieb. Ďalší prvok označenia „čapovaná“ vzhľadom na charakter potraviny (viac či menej tekutú konzistenciu šalátu), môže byť priemerným spotrebiteľom chápaný ako uvedenie informácie o spôsobe predaja, resp. servírovania tohto potravinového výrobku. Tento záver nie je spochybnený skutočnosťou, že výraz čapovať sa väčšinou používa iba v spojitosti s tekutinami ako pivo a víno (*čapujú, resp. točia sa aj mnohé ďalšie potraviny ako napr. točená zmrzlina*). Taktiež použitie interpunkčného znamienka “?” (otáznika) v predmetnom označení nepredstavuje prvok, ktorý by mu dodával rozlišovaciu spôsobilosť. Takýto prvok v predmetnom označení nemení význam slovných prvkov v označení, a ani od spotrebiteľov nevyžaduje žiadnu intelektuálnu námahu na to, aby si predmetné označenie ako celok bezprostredne a priamo spájal s prihlasovanými tovarmi a súvisiacimi službami.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že pred dátumom podania predmetnej prihlášky nikto, okrem prihlasovateľa, v obchodnom styku prihlasované označenie nepoužíval, úrad uvádza, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa posudzuje na základe skutočnosti, že relevantná verejnosť môže túto ochrannú známku bezprostredne vnímať ako označenie obchodného pôvodu predmetného tovaru. Absencia predchádzajúceho používania nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní (pozri rozsudok z 15. septembra 2005 vo veci T-320/03, Citicorp/ÚHVT, LIVE RICHL Y, Zb. s. II-3411, bod 88).

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojimi odpoveďami nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám, úrad naďalej zastáva názor, že prihlasované označenie napĺňa zápisnú výlukú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

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 známk a dizajnov

Doručiť:

Ing. Ján Ďurica
Zakvášov 1519/54-10
017 07 Považská Bystrica