



Banská Bystrica 10. 11. 2015
POZ 2148-2014/Z-493-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2148-2014 s názvom Živá voda z 4.12.2014, prihlasovateľa Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23 Dubové, ktorého v konaní zastupuje G. Lehnert, k.s., Rajska ul. č. 7, 811 08 Bratislava,

sa čiastočne zamieta pre tovary „minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných znáмок pre tovary všetky tovary v triedach 29 a 30 a pre tovary „pivo; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 20.1.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra pre časť prihlasovaných tovarov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) 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;

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „Živá voda“ prihlasované okrem iného aj pre tovary „minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá vo vzťahu k týmto tovarom rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré môže slúžiť na určenie druhu resp. charakteru prihlasovaných tovarov. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že pojem „živá voda“ je názov pre označenie alkalickéj ionizovanej (zásaditej) vody. Prihlasované označenie jednoznačne informuje relevantného zákazníka o druhu a charaktere uvedených tovarov.

Úrad ďalej uviedol, že relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi daným označením a tovarmi, pre ktorý sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú. Úrad konštatoval, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa uvedených tovarov.

Úrad poukázal na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Dňa 26.3.2015 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

Slovné spojenie „živá voda“ sa používa len úzkym okruhom predajcov prístrojov na ionizovanie a filtrovanie vody, ktorých produktom je takto označená voda. Podľa názoru prihlasovateľa ide len o doplnkové označenie, nakoľko hlavnými opisnými výrazmi na vyjadrenie účinkov ionizačných prístrojov na vodu sú najmä pojmy ako „ionizovaná, alkalická“ resp. „zásaditá“ voda. Ide o nadnesené, zveličené označenie nápoja, ktorého prípravu tieto subjekty ponúkajú. Pojem „živá voda“, ako uvádza prihlasovateľ, „má len poľudštit“ označenie ionizovanej (alkalickej, zásaditej) vody, keďže označenie „ionizovaná, alkalická“ je vo vzťahu k spotrebiteľovi zjavne neosobné. Zároveň je z toho podľa prihlasovateľa zrejмый aj zámer predajcov na zatraktívnení tohto označenia z marketingového hľadiska, pripísaním mu „živých“ vlastností.

Prihlasovateľ ďalej uvádza, že prihlasované označenie tvorí slovnú časť kombinovanej ochrannej známky č. 212607 „Živá voda“, s právom prednosti od 17.1. 2005, registrovanej pre tovary v triede 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorej majiteľom je spoločnosť ZLATÁ STUDŇA s. r. o. Ďalej dodáva, že približne od polovice roku 2013 začal prihlasovateľ so súhlasom uvedenej spoločnosti, ktorá je tiež majiteľom ďalších ochranných známok („Zlatá studňa“ č. 192982 - slovná a č. 210601 - kombinovaná), uvádzať na trh výrobky označené uvedenými ochrannými známkami. Podľa názoru prihlasovateľa je teda prihlasovateľ nástupcom spoločnosti ZLATÁ STUDŇA s. r. o., ako sám uvádza, pri výrobe takto označených výrobkov a ich uvádzaní na trh. Podľa prihlasovateľa bolo tak prihlasované označenie používané nepretržite od roku 2004 až doposiaľ (najprv spoločnosťou ZLATÁ STUDŇA s. r. o. a následne prihlasovateľom), čím je podľa neho naplnená podmienka ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, že prihlasované označenie jeho používaním pred podaním prihlášky ochrannej známky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. V súvislosti s kombinovanou ochrannou známkou č. 212607 „Živá voda“ poukazuje na judikatúru Súdneho dvora, v zmysle ktorej nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia môže vyplývať aj z jej používania, ako súčasť inej zapísanej ochrannej známky (rozsudok Súdneho dvora zo dňa 17. 7. 2008, C-488/06, bod 49).

Prihlasovateľ tiež dodáva, že je majiteľom internetovej domény www.zivavoda.sk, ktorá je priamo prepojená na internetovú stránku výrobkov „Zlatá studňa“. Ďalej uvádza, že prihlasované označenie je používané v spojitosti s výrobkami pramenitej vody „Zlatá studňa“ už viac ako desaťročie. Na preukázanie dĺžky, intenzity a územného rozsahu používania prihlasovaného označenia prihlasovateľ predložil výtlačok z internetovej stránky <http://ke.potraviny.eu>, obsahujúci ponuku týchto výrobkov. Taktiež predložil kópiu materiálov, ktoré preukazujú rozsiahle sponzorské aktivity spojené s produktom. Prílohu tohto vyjadrenia tvorí taktiež CD-ROM, na ktorom sa nachádzajú reklamné videá, ktoré boli v rôznych časových intervaloch vysielané v slovenských televíziách od roku 2004. V prílohe tohto vyjadrenia sa taktiež nachádzajú kópie materiálov na podporu predaja (vizualizácie plagátov, reklamných pútačov, reklamných predmetov, festivalových stanov a i.), s ktorými mal spotrebiteľ možnosť sa stretnúť už od roku 2004 v rôznych periodikách, letákoch, či na festivaloch; z týchto dokumentov vyplýva doba používania prihlasovaného označenia.

Vzhľadom na vyššie uvedené prihlasovateľ navrhuje, aby úrad v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zverejnil prihlášku prihlasovaného označenia vo Vestníku úradu.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po prieskume predložených dokladov úrad trvá na svojom stanovisku, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre časť prihlasovaných tovarov, konkrétne pre tovary „minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje“ v triede 32 medzinárodného triedenia, podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona (ďalej „zákon o ochranných známkach“) je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie druhu resp. charakteru týchto tovarov. Uvedené vyplýva z toho, že ako už úrad vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti uviedol, slovné spojenie „živá voda“ je názov, ktorý sa bežne

používa na označenie alkalickej ionizovanej (zásaditej) vody. Z pohľadu relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je zrejмый význam slovného spojenia, tvoriace prihlasované označenie, už na prvý pohľad. Možno uviesť, že prihlasované označenie okrem tejto jasnej a jednoznačnej informácie o charakteristickej vlastnosti predmetných tovarov neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť. Z uvedeného dôvodu si preto relevantná verejnosť vytvorí len priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu tieto tovary pochádzajú, teda ich pôvod, čo je základnou funkciou ochrannej známky.

Predovšetkým je potrebné uviesť, že uvedené tvrdenia úradu prihlasovateľ vo svojom vyjadrení vôbec nevyvrátil. Naopak, sám uviedol, že slovné spojenie sa používa ako jeden z názvov na označenie zásaditej vody. Nemožno súhlasiť s vyjadrením prihlasovateľa, že slovné spojenie „živá voda“ sa používa len úzkym okruhom verejnosti. Skutočnosť, že prihlasované označenie sa bežne používa na označenie zásaditej vody dokazuje aj internetový vyhľadávač GOOGLE.SK, ktorý po zadaní výrazu „živá voda“ v spojení so slovom „voda“ do vyhľadávania, zobrazí takmer 200 tis. výsledkov.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska 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 tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž, ako už úrad uviedol, základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu tovarov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Skutočnosť, že prihlasované označenie túto funkciu neplní dokazuje aj fakt, že prihlasované označenie, ako bolo preukázané, sa bežne používa na označenie zásaditej vody.

Čo sa týka nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia, ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä skutočné používanie označenia. Rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získané intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá. Otázka teda nestojí tak, či prihlasovateľ dané označenie pred dňom podania prihlášky používal, ale či podstatná časť relevantnej verejnosti získala vedomosť, že toto označenie chápe ako ochrannú známku, ktorá im identifikuje pôvod poskytovaných tovarov alebo služieb na trhu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť že tým, že prihlasovateľ preukáže používanie ochranných známk obsahujúcich nedinštinktívne prihlasované označenie, keď navyše majiteľom týchto ochranných známk nie je prihlasovateľ, ale iný subjekt, nemožno tvrdiť, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, pre prihlasovateľa.

V súvislosti s predloženými dokladmi, ktoré by podľa prihlasovateľa mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, možno predovšetkým uviesť, že prihlasovateľ sa na predmetných dokladoch vôbec nenachádza. Možno tiež konštatovať, že doklady č. 1, 3, 5 až 8 obsahujú kombinované ochranné známky č. 210601 „ZLATÁ STUDŇA“ a č. 212607 „Živá voda“, ktorých majiteľom nie je prihlasovateľ, ale spoločnosť ZLATÁ STUDŇA s. r. o. Taktiež reklamné klipy na predloženom CD-ROM (doklad č. 9) obsahujú len uvedené kombinované ochranné známky spoločnosti ZLATÁ STUDŇA s. r. o. Doklad č. 4 obsahuje zoznam Edukačné granty – partneri, v ktorom je uvedená „ZLATÁ STUDŇA – ŽIVÁ VODA“. Na doplnenie je potrebné uviesť, že predložené doklady, okrem kópie plagátu k podujatiu WESTTON CUP 2006 (doklad č. 7) neobsahujú dátum, kedy a v akom rozsahu boli verejnosti poskytnuté a teda nie je z nich zrejmé, či prihlasované označenie mohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že je majiteľom internetovej domény www.zivavoda.sk je potrebné poukázať na to, že názov domény odkazuje skôr na internetovú adresu než na obchodný pôvod tovarov alebo služieb určitého výrobcu alebo dodávateľa.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa, doklady ktoré predložil ako aj fakt, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto 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 známk a dizajnov

Doručiť:
G. Lehnert, k.s.
Rajská ul. č. 7
811 08 Bratislava