



Banská Bystrica 4. 5. 2016
POZ 5232-2015/Z-164-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5232-2015 s názvom PLNOCHUTNÉ POTRAVINY z 23.4.2015 prihlasovateľa Slovenský potravinársky priemysel a.s., Havlíčkova 17, 811 04 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje METIS Legal s.r.o., Karadžičova 10, 811 04 Bratislava,

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 uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 22.6.2015 a 10.2.2016 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 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „PLNOCHUTNÉ POTRAVINY“, prihlasované pre tovary v triedach 29-33 a pre služby v triedach 35, 40 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 22.6.2015 bol prihlasovateľovi oznámený výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, v ktorom úrad uviedol, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom, ktoré je možné charakterizovať ako homogénnu skupinu s označením „potraviny“ a vo vzťahu k súvisiacim prihlasovaným službám je uvedené, výlučne slovné označenie, bez ďalších rozlišujúcich znakov, označením opisným, bez rozlišovacej spôsobilosti, čo predstavuje zápisnú výlukú prihlasovaného označenia podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Uvedené úrad konštatoval na základe významu slovných prvkov, z ktorých je označenie tvorené. Konkrétne slovný prvok „potraviny“ označuje konkrétny druh tovarov a zložené slovo „plnochutné“ vo význame „plné chuti; s plnou (výraznou) chuťou“ predstavuje údaj o určitých vlastnostiach uvedených tovarov.

V tejto súvislosti úrad považoval prihlasované označenie za nespôsobilé zápisu do registra ochranných znáмок aj podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, podľa ktorého za ochrannú známku nemožno uznať označenie, 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.

Úrad ďalej uviedol, že slovné spojenie „plnochutné potraviny“ je označením, ktorému chýba rozlišovacia spôsobilosť a bez ďalších obrazových, či slovných dištinkívnych prvkov nedokáže v očiach spotrebiteľskej verejnosti individualizovať tovary a služby prihlasovateľa, pretože len jednoduchým a priamym spôsobom informuje spotrebiteľa, že pod takýmto označením budú poskytované potraviny s výraznou, plnou chuťou.

Úrad tiež uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok ochrannej známky. Označenie musí byť jedinečné a typické pre prihlasovateľa do takej miery, aby dokázalo odlíšiť jeho prihlasované tovary a služby od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Prihlasované označenie nie je spôsobilé plniť uvedenú funkciu, preto nemôže byť zapísané ako ochranná známka do registra.

Vo svojej odpovedi na výsledky prieskumu, doručenej úradu 26.8.2015 **prihlasovateľ** uviedol, že nesúhlasí s názorom úradu, že slovné označenie „PLNOCHUTNÉ POTRAVINY“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Svoje stanovisko prihlasovateľ odôvodnil tým, že prihlasované označenie je označením tovarov a služieb, ktoré bude používať v rámci svojho jedinečného konceptu obchodu s potravinami.

Prihlasované označenie „PLNOCHUTNÉ POTRAVINY“ spolu s označením  (OZ 240973) prihlasovateľ masívne prezentuje aj na svojej internetovej stránke www.yeme.sk.

Prihlasované označenie má podľa vyjadrenia prihlasovateľa dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré prihlasovateľ ponúka v rámci svojho obchodu s potravinami a konceptu yeme, a malo by teda požívať priemyselno-právnu ochranu.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že význam slovných prvkov „plnochutné“ a „potraviny“ nepredstavuje údaj o určitých vlastnostiach uvedených tovarov, ale predstavuje skôr „samostatný zmenkový rad“ (pravdepodobne ide o známkový rad), ktorým bude prihlasovateľ v rámci konceptu yeme individualizovať ním ponúkané tovary a služby. Označenie „PLNOCHUTNÉ POTRAVINY“ predstavuje zároveň aj marketingový nástroj, ktorý bude na verejnosť pôsobiť jedinečne a špecificky a prispeje k samotnému rozvoju podnikania prihlasovateľa.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení tiež uviedol, že úrad by mal prihliadnuť na existujúcu známkovú judikatúru ako aj na svoje predchádzajúce rozhodnutia. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že ak má rozlišovaciu spôsobilosť označenie „Chutné kytice“, ktoré úrad zapísal ako OZ 238802, potom by malo mať rovnakú rozlišovaciu spôsobilosť aj prihlasované označenie „PLNOCHUTNÉ POTRAVINY“.

Pre prípad, že by úrad neakceptoval uvedené argumenty a aj naďalej trval na tom, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, prihlasovateľ poukázal na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, podľa ktorého označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že prihlasované označenie „PLNOCHUTNÉ POTRAVINY“ nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť tým, že ho používal pred podaním prihlášky ochrannej známky v takom rozsahu, že spotrebiteľská verejnosť podľa neho identifikuje prihlasovateľa ako pôvodcu predmetných tovarov a služieb.

Na preukázanie svojich tvrdení prihlasovateľ uviedol nasledovné dôkazy:

- Internetová stránka www.yeme.sk
- profil prihlasovateľa na facebooku
- ponuka pracovných miest na www.profesia.sk.

Ku svojmu vyjadreniu prihlasovateľ priložil doklady:

- informácie o slovenských doménach (2 listy)
- náhľad z internetovej stránky www.yeme.sk (4 listy).

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby úrad prihlasované označenie „PLNOCHUTNÉ POTRAVINY“ zapísal ako ochrannú známku do registra.

Úrad opakovane preskúmal prihlasované označenie aj s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a predložené doklady a listom z 10.2.2016 oznámil prihlasovateľovi, že aj naďalej trvá na tom, že slovné označenie „PLNOCHUTNÉ POTRAVINY“ ako celok (bez ďalších rozlišujúcich prvkov) nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Úrad tiež uviedol, že aj naďalej trvá na tom, že slovné spojenie „plnochutné potraviny“ je označením, ktorému chýba rozlišovacia spôsobilosť a bez ďalších obrazových, či slovných dištinkívnych prvkov nedokáže v očiach spotrebiteľskej verejnosti individualizovať tovary a služby prihlasovateľa, pretože len jednoduchým a priamym spôsobom informuje spotrebiteľa, že pod takýmto označením budú poskytované potraviny s výraznou, plnou chuťou. Napriek nesúhlasnému stanovisku prihlasovateľa úrad aj naďalej zastáva názor, že slovný prvok „potraviny“ označuje konkrétny druh tovarov a zložené slovo „plnochutné“ vo význame „plné chuti; s plnou (výraznou) chuťou“ predstavuje údaj o určitých vlastnostiach uvedených tovarov.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa o jeho koncepte obchodu s potravinami s označením „yeme“ a so spomínaným známkovým radom úrad uviedol, že prihlasovateľ podal prihlášku ochrannej známky POZ 5232-2015, „PLNOCHUTNÉ POTRAVINY“ dňa 23.4.2015 spolu s prihláškami ochranných známk POZ 5230-2015, yeme a POZ 5231-2015, „JEME“. Úrad má za to, že práve tieto prihlášky majú predstavovať prihlasovateľom spomínaný známkový rad (nesprávne uvedený ako „zmenkový rad“). Z uvedených prihlášok úrad zamietol z rovnakého dôvodu (chýbajúca rozlišovacia spôsobilosť) prihlášku POZ 5231-2015, „JEME“ a do registra pod číslom OZ 240973 zapísal kombinovanú ochrannú známku yeme (POZ 5230-2015). Z uvedenej zapísanej ochrannej známky vychádza pravdepodobne prihlasovateľom spomínaný koncept obchodu s potravinami. Táto ochranná známka sa vyskytuje aj na všetkých dôkazoch, ktoré prihlasovateľ uviedol a doložil v prílohe vyjadrenia.

K vyjadreniu prihlasovateľa o existujúcej známkovej judikatúre a o predchádzajúcich rozhodnutiach úradu a k príkladu zapísanej ochrannej známky úrad uviedol, že vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známk, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom, nemožno bez preskúmania konkrétneho spisu a argumentov prehlásiť, že ide o totožný, či obdobný prípad. Každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav a špecifiká konkrétneho prípadu. Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia nemožno odstrániť poukazaním na iné do registra zapísané označenia. Uvedenú skutočnosť, ako aj stanovisko, že pre posudzovanie zákonnosti konkrétneho rozhodnutia je poukazovanie na iné konania právne bezvýznamné, potvrdil vo svojich rozhodnutiach aj Krajský súd v Banskej Bystrici (napr. Rozsudok 1 Scud/18/2008-89 z 19. júna 2008 vo veci prihlášky slovnej ochrannej známky „BYLINOVKA“, č. POZ 2747-2004). O zapísanej ochrannej známke OZ 238802 „Chutné kytice“, ktorú uviedol prihlasovateľ úrad zistil, že spolu s podaním prihlášky ochrannej známky POZ 2-2014 „Chutné kytice“ prihlasovateľ predložil doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia.

Prihlasovateľovu snahu o preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad zhodnotil ako nedostatočnú.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že prihlasované označenie „PLNOCHUTNÉ POTRAVINY“, ktoré bolo úradom namietané podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, je možné zapísať do registra ochranných známk za predpokladu, že prihlasovateľ relevantnými dokladmi preukáže, že označenie bolo používané pred podaním prihlášky ochrannej známky v takej miere, že je schopné odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. Tu je potrebné zdôrazniť, že predložené doklady musia preukazovať, že prihlasované označenie používal subjekt, ktorý podal prihlášku ochrannej známky, že označenie sa používalo v takom znení (vyhotovení) ako je uvedené v prihláške ochrannej známky, pre tovary alebo služby, ktoré sú v prihláške uvedené, v čase pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, na území SR, prípadne vo vzťahu k územiu SR, a to v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať, že týmto používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad preskúmal priložené doklady a zistil, že na všetkých predložených dokladoch je prihlasované označenie „PLNOCHUTNÉ POTRAVINY“ uvedené vždy spolu s označením „yeme“, teda v tvare, ktorý je odlišný od prihlasovaného označenia, priložené doklady nie sú datované, nevidieť z nich k akému subjektu sa viažu, v akom období boli používané, aké množstvo spotrebiteľov sa mohlo preukázateľne s prihlasovaným označením oboznámiť, nedajú sa z nich zistiť náklady na reklamu, či propagáciu a pod. V súlade s uvedeným úrad konštatoval, že predložené doklady nie sú spôsobilé preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia na základe jeho používania pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Po vyhodnotení všetkých uvedených skutočností úrad zotrváva na stanovisku, že prihlasované označenie „PLNOCHUTNÉ POTRAVINY“ nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 17.4.2016 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:
METIS Legal s.r.o.
Karadžičova 10
811 04 Bratislava