



Banská Bystrica 21. 9. 2016
POZ 1366-2015/Z-376-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1366-2015 s názvom HerbVitea z 24.6.2015, prihlasovateľa Herb Vitea s.r.o., Bernolákova 518/26, 972 01 Bojnice,

sa čiastočne zamieta pre tovary všetky tovary v triedach 3, 5, 29, 30 a 31 a služby „maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a zdravotníckymi prípravkami“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre všetky tovary v triedach 9 a 10 a služby „pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti podnikov; marketingové štúdie; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou; televízna reklama; aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); vypracovávanie daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); služby porovnávaní cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s lekáorskými potrebami; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských

kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; externé administratívne riadenie podnikov“ v triede 35 a všetky služby v triedach 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 26.10.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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,
- g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb;

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

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „HerbVitea“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre časť prihlasovaných tovarov tvoriacich homogénnu skupinu kozmetických a farmaceutických prípravkov v triede 3 a 5, potraviny prihlasované v triedach 29 a 30, plodiny a potraviny pre zvieratá v triede 31 ako aj pre služby „*maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáarskymi a zdravotníckymi prípravkami*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože poskytuje zákazníkovi len priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasované tovary obsahujú rastlinu viniča. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že slovný prvok „herb“ znamená v angličtine „*bylina, rastlina*“ (Cambridge Dictionaries Online) a slovo „Vitea“ je latinské slovo znamenajúce „*révová, viničová*“ (J. Španár, J. Hrabovský, Latinsko - slovenský slovník, SPN). Úrad uviedol, že aj keď v prípade prihlasovaného slovného označenia ide o novotvar, jedná sa o kombináciu dvoch slov „herb“ a „vitea“, ktoré ako celok opisujú charakter uvedených prihlasovaných tovarov. Úrad poukázal na to, že z pohľadu relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, neexistuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a slovnými prvkami z ktorých je novotvar zložený. V tomto prípade nie je podstatné, či dve opisné slová sú oddelené medzerou, alebo sú písané spolu, pretože význam takéhoto slova je pre daného zákazníka zrejmy už na prvý pohľad.

Úrad konštatoval, že vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi a službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu tieto tovary a služby pochádzajú. Úrad ďalej uviedol, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa uvedených tovarov a služieb. Úrad zároveň uviedol, 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.

Záverom úrad uviedol, že v prípade, že prihlasované tovary neobsahujú bylinu viniča, môže prihlasované označenie klamať verejnosť o povahe týchto tovarov a s nimi súvisiacich služieb, podľa § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu. Na doplnenie úrad uviedol, že klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t.j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľa uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Dňa 2.12.2015 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

Tvrdenia úradu pripadajú prihlasovateľovi ako nelogické a nesúvisiace s požiadavkou na zápis ochrannej známky na názov spoločnosti distribuujuce rôzne druhy tovarov a služieb. Poukazuje na to že názov spoločnosti prihlasovateľa nie je totožný s názvom prípravkov, ktoré bude prihlasovateľ predávať na trhu, pričom každý produkt má svoj názov (napríklad Brusnice extra, Ginko 40 mg a pod.). Ďalej dodáva, že prihlasovateľ vystupuje pritom len ako distribútor a preto spotrebiteľ a nezavádza.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, ako už uviedol vo svojom liste, že slovné označenie „HerbVitea“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre časť prihlasovaných tovarov, konkrétne tovary tvoriace homogénnu skupinu kozmetických a farmaceutických prípravkov v triede 3 a 5, potraviny prihlasované v triedach 29 a 30, plodiny a potraviny pre zvieratá v triede 31 ako aj pre služby „*maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáarskymi a zdravotníckymi prípravkami*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a prihlasovaných uvedených tovarov a s nimi súvisiacich služieb. Uvedené vyplýva z toho, že prihlasované označenie ako celok poskytuje zákazníkovi len priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasované tovary obsahujú „*rastlinu viniča*“, keďže slovo „herb“ znamená v angličtine „*bylina, rastlina*“ (Cambridge Dictionaries Online) a slovo „Vitea“ znamená „*révová, viničová*“ (J. Španár, J. Hrabovský, Latinsko - slovenský slovník, SPN).

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že žiada o zápis ochrannej známky na názov svojej spoločnosti distribuujucej rôzne druhy tovarov a služieb a že tento názov nie je totožný s názvom prípravkov, ktoré bude prihlasovateľ predávať na trhu, úrad poukazuje na to, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky je jej rozlišovacia spôsobilosť. 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.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti, 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 ochrannej známky, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedených 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 zámieny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž 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, či charakteru 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 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, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a 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 odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka pre časť prihlasovaných tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
Herb Vitea s.r.o.
Bernolákova 518/26
972 01 Bojnice