



Banská Bystrica 21. 2. 2017  
POZ 5236-2016/Z-22-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5236-2016 s názvom KLASIK ORIGINAL z 27.6.2016 prihlasovateľa Vitana, a.s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Palisády 50, 811 06 Bratislava,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 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) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 7.10.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je čiernobiele kombinované označenie,



ktoré je prihlásené pre tovary „*korenie; koreniace zmesi; zmesi korenia a bylín; tekuté koreniace prípravky; chilli omáčky; sójové omáčky; marinády, zálievky na ochutenie; tekuté ochucovadlá; tatarské omáčky; majonézy; omáčky na báze výrobkov v tejto triede ako sú základy pre omáčky a hotové omáčky podávané zohriate k cestovinám a iným jedlám; studené omáčky na báze výrobkov v tejto triede ako samostatná príloha (dipy) alebo na ochutenie; chuťové prísady; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); aromatické prípravky do potravín; zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie*“ v triede 30 a pre služby „*podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; predvádzanie tovaru; inzertné služby; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (vzorky); poskytovanie obchodných alebo reklamných informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom multimedialných prostriedkov; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení zo 7.10.2016 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že predmetné označenie je vyobrazením etikety obdĺžnikového tvaru bielej farby s textom „KLASIK ORIGINAL“ v čiernej farbe písma, pričom veľkosť písma jednotlivých slovných prvkov „KLASIK“ a „ORIGINAL“ je rozdielna. Označenie je prihlasované ako čiernobiele.

Úrad na základe prieskumu dospel k záveru, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 30 a súvisiacim službám v triede 35 nemá toto označenie rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné spojenie „klasik originál“, ktoré je v prihlasovanom označení dominantné, bude spotrebiteľ vnímať ako označenie výrobkov s určitými vlastnosťami, konkrétne, že tieto výrobky ako napr. koreniny, chuťové prísady, omáčky a pod. sa budú dlhodobo vyznačovať dávno osvedčenými pôvodnými vlastnosťami ako napr. delikátnou, jemnou, lahodnou chuťou.

Vyššie uvedené skutočnosti úrad vyvodil na základe významu oboch slovných prvkov, ktorými je označenie tvorené. Prvý slovný prvok „klasik“ je odvodený od prídavného mena klasický s významom okrem iných aj „dávno osvedčený, príznačný, typický“ a druhý slovný prvok „originál“ znamená 1. pôvodná podoba umeleckého diela, pôvodina; 2. pôvodné znenie nejakého textu, spisu, prvopis (In.: SLEX 99, Lexikón slovenského jazyka), alebo aj pôvodná vec alebo dielo, pravzor; pôvodné vyhotovenie, prvotlač; znenie v pôvodnom jazyku (Slovník cudzích slov).

Úrad tiež uviedol, že predmetné označenie je prihlasované ako čiernobiele kombinované, avšak jeho jednoduché grafické vyhotovenie (forma etikety) v spojení s nedištinkívnymi slovnými prvkami označujúcimi konkrétne vlastnosti prihlasovaných tovarov, mu nedokáže ako celku zabezpečiť rozlišovaciu spôsobilosť, čo znamená, že takéto označenie nespĺňa jednu zo základných vlastností ochrannej známky, ktorou je spôsobilosť odlišiť tovary alebo služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov alebo služieb iných subjektov, preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

V závere prieskumu úrad ešte dodal, že podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je možné prekonať zápisnú nespôsobilosť označenia namietanú podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a d), 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.

**Prihlasovateľ** zareagoval na vyššie uvedený prieskum listom doručeným úradu dňa 30.11.2016, ku ktorému priložil doklady v podobe štyroch kópií faktúr a jedného zobrazenia výrobku s etiketou obsahujúcou okrem iného aj slovné prvky ako má prihlásené označenie. Týmito dokladmi sa prihlasovateľ snaží preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia. Ide o nasledovné doklady:

1. Príloha č. 1 - Faktúry z roku 2016 č. 9230120342, č. 9230121010, č. 9230121751 a č. 9230122321 spoločnosti VITANA SLOVENSKO, s. r. o., v ktorej je prihlasovateľ spoločníkom.  
Ide o doklady, v ktorých sú uvedené tovarové položky v znení „KLASIK ORGINÁL“ v počte 3640 ks fakturovaných spoločnosti LABAŠ s.r.o., Košice, ďalej v počte 420 ks fakturovaných spoločnosti TESCO Stores SR a.s., Bratislava pre spoločnosť TESCO DC STORES a.s., Beckov, tiež v počte 1820 ks fakturovaných spoločnosti Makos, a.s., Bardejov a v počte 5460 ks fakturovaných spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., Bratislava pre prevádzku KAUFLAND - centrálny sklad IL, Klobušice.
2. Príloha č. 2 - Vyobrazenie tovaru.  
Príloha č. 2 predstavuje vyobrazenie časti regálu v potravinovej predajni, pričom medzi viacerými výrobkami figuruje fľaštička s etiketou obsahujúcou okrem iného aj slovné spojenie „KLASIK ORIGINÁL“, ktorého bežné písmo tvarom zodpovedá prihlásenému označeniu, avšak líši sa v červenej farbe slovných prvkov „KLASIK“ a „ORIGINÁL“. Okrem toho slovné spojenie na etikete nie je samostatné tak, ako ho prihlasuje prihlasovateľ, ale je v tesnej väzbe s dištinkívnym prvkom loga prihlasovateľa v znení „Vitana“ vrátane doplnených ďalších slovných prvkov. To znamená, že prihlasovateľ predložil úradu vyobrazenie výrobku nesúceho označenie, ktoré nie je totožné s prihlasovaným označením.
3. Príloha č. 3 predstavuje len výpis z obchodného registra spoločnosti VITANA SLOVENSKO, s.r.o., ktorým prihlasovateľ poukazuje na jeho vzájomný obchodný vzťah s touto spoločnosťou, to znamená, že prihlasovateľ VITANA a.s., Byšice je spoločníkom v spoločnosti VITANA SLOVENSKO, s.r.o., Pezinok vystavujúcej vyššie spomínané faktúry.

## Záverečné zhodnotenie úradu:

Úrad vykonal dokazovanie a vyhodnotil vyššie uvedené dôkazné materiály podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomných súvislostiach. Pokiaľ ide o vzájomné posúdenie prihláseného označenia s označením tovarov zobrazených v preukaznom dokumente č. 2, úrad zistil, že označenie uvedené v prihláške ochrannej známky č. POZ 5236-2016 je odlišné od používaného označenia. Zásadná odlišnosť porovnávaných označení, okrem zistenej farebnej nezhodnosti písma slovných prvkov „KLASIK“ a „ORIGINAL“, spočíva v prítomnosti už vyššie spomenutého obrazového prvku v podobe loga „Vitana“ v priloženom zobrazení obsiahnutom v preukaznom doklade č. 2, pričom toto logo svojím znením priamo informuje spotrebiteľa o obchodnom pôvode prihlásených tovarov a služieb, čo zabezpečuje rozlišovaciú spôsobilosť takéhoto označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

V prípade prihláseného označenia, ktoré vyššie spomenuté logo neobsahuje, pričom je tvorené len bežným čiernym písmom na bielom podklade, relevantná časť spotrebiteľov nemá možnosť spájať si obchodný pôvod takéhoto nedištinkívneho opisného označenia práve s prihlasovateľom, iba ak by bolo preukázané jeho masívne používanie vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám na celom území Slovenskej republiky.

Úrad však má za to, že faktúry, predstavujúce preukazné doklady č. 1, ktoré sa vzťahujú na zobrazený tovar v preukaznom dokumente č. 2, nepreukázali masívne používanie prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, a to tak v otázke množstva predmetných tovarov, ako aj v otázke územného pokrytia Slovenskej republiky, berúc do úvahy relevantnú skupinu spotrebiteľov prihlásených tovarov, ktorú tvorí široká skupina obyvateľov, prakticky každý jej obyvateľ. Navyše priložené faktúry sú datované len v rámci roka 2016, to znamená iba krátke obdobie pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Požiadavku vyššie spomínaného intenzívneho používania nedištinkívneho opisného označenia pre možné nadobudnutie jeho rozlišovacej spôsobilosti potvrdzuje aj ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 18. októbra 2016, vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu, v ktorom bod č. 134 uvádza: „*V tomto ohľade z judikatúry vyplýva, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním ochrannej známky si vyžaduje, aby prinajmenšom významná časť príslušnej skupiny verejnosti identifikovala vďaka ochrannej známke predmetné tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku.*“

Z uvedených skutočností vyplýva, 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 rozlišovaciú spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sa vzťahuje 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.

Úrad tak aj naďalej zotrval na svojom stanovisku a má za to, že z pohľadu celkovej kompozície je grafická úprava prihláseného označenia (spočívajúca v umiestnení dvoch slovných prvkov v bežnom písme na bielom obdĺžnikovom pozadí v dvoch riadkoch a dvoch veľkostiach písma) tak minimálna, že predmetnému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. Predmetnému označeniu tak dominuje informatívny opisný charakter slovného spojenia „KLASIK ORIGINAL“, ktorý vo vzťahu k prihláseným tovarom a súvisiacim službám predstavuje priamy odkaz na ich vlastnosti spočívajúce v ich dávno osvedčených pôvodných vlastnostiach, ktorými môžu byť delikátna, jemná či lahodná chuť. Úrad zároveň dodáva, že z vyhodnotenia preskúmaných dôkazných materiálov, ktoré prihlasovateľ poskytol úradu, vyplýva, že tieto doklady nepreukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu predmetným tovarom a službám. Popri tom prihlasovateľ neuviedol žiadny taký argument, ktorým by mohol prekonať vytýkané zápisné prekážky prihláseného označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované označenie „KLASIK ORIGINAL“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk, 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 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 možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.  
Palisády 50  
811 06 Bratislava