



Banská Bystrica 24. 6. 2019
POZ 1483-2018/Z-247-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1483-2018 z 28.6.2018 prihlasovateľa VITA ROYAL s.r.o., Dlhá 368/22, 971 01 Prievidza, Slovenská republika,


sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 28.3.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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.

Predmetné označenie  je prihlásené pre služby „reštauračné (stravovacie) služby“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 28.3.2019 úrad prihlasovateľovi oznámil, že vo vzťahu k prihláseným službám nemá predmetné kombinované označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje informáciu, že pod takýmto označením pôjde o služby v oblasti zdravého stravovania, resp. služby zamerané na prípravu zdravých jedál a pokrmov zabalených do boxov (škatúľ). Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovný prvok „vita“ je po preklade z latinského jazyka do slovenského jazyka vo význame život. Úrad na základe prieskumu zistil, že slovo „vita“ je v súčasnosti bežne používané v spojitosti so zdravou výživou alebo zdravým životným štýlom. Slovo „box“ je v prípade prihlasovaného označenia vo význame škatuľa - obal pevného tvaru (viď Krátky slovník slovenského jazyka SLEX99).

Preto je označenie „vitabox“ vo vzťahu k prihláseným službám označením opisným v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktoré ako celok poskytuje potenciálnym užívateľom týchto služieb len jednoduchú informáciu o tom, že ide o stravovacie služby, v rámci ktorých sú ponúkané jedlá aj prostredníctvom dodávok v škatuliach, pričom ide o jedlá s vlastnosťami zdravej výživy.

Úrad ďalej uviedol, že pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia, úrad ju hodnotí ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku, pretože označenie ako celok pozostáva iba z bežného minimálne modifikovaného bieleho písma na podklade mierne modifikovaného zeleného obdĺžnika, pričom takýto spôsob úpravy označení používa mnoho subjektov, čo prihlásenému označeniu vzhľadom na jednoznačný význam jeho slovných prvkov nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť, a preto vo vzťahu k prihláseným službám takéto označenie predstavuje z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zápisnú prekážku.

Na margo chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia úrad dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým 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. Keďže prihlásené označenie takúto funkciu neplní, úrad skonštatoval, že ho z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona nie je možné zapísať do registra ochranných známok.

Zrejme predpokladajúc na strane **prihlasovateľa**, že úrad dospeje k vyššie uvedenému výsledku daného prieskumu, prihlasovateľ v snahe prekonať zjavnú absenciu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia doložil priamo pri podaní predmetnej prihlášky určité neočíslované doklady.

Úrad vyššie uvedené doklady preskúmal, pričom vo výsledku prieskumu z 28.3.2019 poukázal na skutočnosť, že rozlišovaciu spôsobilosť je možné preukázať dokladmi spĺňajúcimi ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č.506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nasledovnom znení:

„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“.

Európsky súdny dvor zároveň spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známok stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcu z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu
- v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne

Úrad tiež dodal, že k danému posúdeniu slúžia hlavne faktúry, pokladničné bloky (v prípade tovarov aj dodacie listy), ktoré okrem datovania poskytnutia predmetných služieb (pred podaním prihlášky) poskytujú aj údaje o zemepisných miestach, v ktorých boli predmetné služby realizované a v akom rozsahu boli realizované pred dátumom podania predmetnej prihlášky. V uvedených dokladoch bezpodmienečne musí figurovať predmetné označenie a uvedenie dodaných jedál preukazujúcich poskytnutie stravovacích t.j. prihlásených služieb. Taktiež tieto doklady musia jednoznačne obsahovať aj presné obchodné meno a sídlo prihlasovateľa (VITA ROYAL s.r.o., Prievidza). Okrem týchto dokladov na daný účel slúžia aj rôzne letáky, ponukové listy, katalógy a pod., v ktorých je uvedené obchodné meno prihlasovateľa ako aj samotné prihlásené označenie „vitabox“, aby si potenciálni užívatelia predmetných služieb prostredníctvom tohto označenia vedeli spojiť tieto služby s menom samotného prihlasovateľa. Až po splnení týchto predpokladov je možné zvažovať, či prihlásené označenie mohlo pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky prejsť do povedomia relevantnej verejnosti v rámci Slovenskej republiky v spojitosti s prihlasovateľom do takej miery, aby bolo schopné vo vzťahu k predmetným stravovacím službám nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť a následne tak byť zapísané do registra ochranných známok.

Preukazné doklady, ktoré prihlasovateľ priložil priamo k predmetnej prihláške ochrannej známky predstavujú tri kategórie. Prvú z nich prihlasovateľ označil ako „Vystavené objednávky 2 rôznych miest“, druhá kategória dokladov je označená ako „Vystavené faktúry 2 rôznych miest“ a tretiu skupiny dokladov

prihlasovateľ označil ako „Prílohy k žiadosti zaslané emailom“. Úrad preskúmaním všetkých týchto dokladov dospel k nasledovnému stanovisku:

Pokiaľ ide o prvú skupinu resp. kategóriu priložených dokumentov, tieto predstavujú kópie objednávok v počte 14 kusov, na základe ktorých boli dodané určité druhy jedál k objednávateľom do rôznych miest Slovenskej republiky (Banská Bystrica, Trebišov, Košice, Bratislava, Žilina, Vlkanová, Jazernica) pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. Na základe tohto súboru objednávok síce je možné usúdiť, že konkrétne dodávky jedál vyplývajúce z týchto objednávok pokryli určitú relevantnú časť územia Slovenskej republiky pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, avšak všetky tieto objednávky majú zásadný nedostatok, ktorý vylučuje možnosť preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pre samotného prihlasovateľa „VITA ROYAL s.r.o.“ Prievidza“. Prihlasované označenie „vitabox“ síce nenápadne figuruje v každej z dotknutých objednávok v bežnom písme v znení „Vitabox menu“ v obsahu poznámky napísanej drobným písmom v dolnej časti tlačiva objednávky, avšak samotné obchodné meno prihlasovateľa v tej podobe, ako ho uviedol v predmetnej prihláške ochrannej známky v znení „VITA ROYAL s.r.o., Prievidza“, v žiadnej z týchto objednávok vôbec nefiguruje. Z toho vyplýva, že užívateľ predmetných stravovacích služieb nemá šancu na základe takýchto objednávok spojiť si prihlásené označenie s jeho prihlasovateľom, z čoho je zrejmé, že takéto doklady nemôžu prispieť k preukázaniu príznačnosti, presnejšie povedané, rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným službám pre samotného prihlasovateľa. Preto prvú skupinu preukazných materiálov, označených prihlasovateľom ako „Vystavené objednávky 2 rôznych miest“, úrad považuje za irelevantnú.

Pokiaľ ide o druhú skupinu priložených dokladov, označenú ako „Vystavené faktúry 2 rôznych miest“, tá predstavuje kópie faktúr v počte kusov 20, ktoré boli vystavené na dodávku určitých druhov jedál pre zákazníkov prihlasovateľa do určitých miest Slovenskej republiky (Jalovec, Bojnice, Prievidza, Nitrianske Rudno, Handlová, Opatovice nad Nitrou, Banská Bystrica, Dolné Vestenice, Lazany, Zvolen, Sliač, Medovníky, Martin, Bánovce nad Bebravou) pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. Na rozdiel od vyššie preskúmaných objednávok je potrebné konštatovať, že tieto doklady zďaleka nepokrývajú dodávky v takom rozsahu územia Slovenskej republiky, ako vyššie uvedené objednávky (ide len o malý okruh okresov časti stredného Slovenska a časti západného Slovenska v rozpätí od územia Martinského okresu po okres Bánovce nad Bebravou, avšak omnoho väčším nedostatkom týchto dokladov je skutočnosť, že popri obchodnom mene prihlasovateľa „VITA ROYAL s.r.o.“ Prievidza“, ktoré faktúry obsahujú, vôbec v nich nie je uvedené samotné znenie prihláseného označenia v znení „vitabox“. Čiže ani v prípade dodaných faktúr nie je reálne, aby si užívateľ predmetných stravovacích služieb vedel spojiť obchodné meno prihlasovateľa s prihláseným označením, v súčasnej nadväznosti na predmetné stravovacie služby. Čiže v prípade dodaných faktúr, nielenže tieto faktúry nevykazujú dostatočné pokrytie územia Slovenskej republiky, pokiaľ ide o relevantnú časť užívateľskej verejnosti, ale vôbec neobsahujú podstatný údaj, ktorým je prihlásené označenie „vitabox“. Z uvedeného jasne vyplýva, že ani jedna z dodaných faktúr neprispela k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o posledný okruh prihlasovateľom doložených preukazných materiálov, tie prihlasovateľ označil ako „Prílohy k žiadosti zaslané emailom“. Ide o rôznorodý druh materiálov, ku ktorým úrad po ich preskúmaní zaujal nasledovné stanovisko:

- leták „vitabox.sk“ – okrem znenia prihlasovaného označenia s pripojenou webovou príponou „.sk“, telefonického čísla a časov rozvozu jedál, tento doklad neobsahuje žiadne ďalšie podstatné údaje, chýba v ňom hlavne vyššie vysvetlený podstatný údaj, ktorým je obchodné meno prihlasovateľa „VITA ROYAL s.r.o.“ Prievidza“, tzn. ide o irelevantný doklad pre účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pre prihlasovateľa
- reklamná papierová taška obsahujúca slovný prvok „vitabox.sk“ - žiaden iný údaj tu nefiguruje, chýba obchodné meno prihlasovateľa obchodné meno prihlasovateľa „VITA ROYAL s.r.o.“ Prievidza“. Ide o irelevantný doklad.
- výtlačok z internetovej stránky www.vitabox.sk - uvádza počet návštev tejto stránky podľa jednotlivých štátov, tu je potrebné uviesť, že z takéhoto zdroja nie je možné, okrem uvedenej webovej domény, v ktorej je obsiahnuté predmetné označenie, a počtu návštev, zistiť žiaden ďalší relevantný údaj. Absolútne číslo návštev návštevníkov zo Slovenskej republiky, nedáva žiadny obraz o rozložení týchto ľudí na celom území Slovenska. Rovnako všeobecne z internetových domén nie je

možné zistiť počet realizovaných dodávok, ktoré sú schopné dokladovať iba faktúry, dodacie listy, pokladničné bloky a pod. Čo je však najväčším nedostatkom, že chýba obchodné meno prihlasovateľa „VITA ROYAL s.r.o.“ Prievidza“. Navyše toto meno úrad nenašiel ani v obsahu predmetnej internetovej stránky vrátane rubriky „kontakty“. Ide o irelevantný doklad.

- 5 webových výtlačkov z rôznych zdrojov vrátane domén facebook a instagram – okrem opisu služieb a samotného slovného prvku „vitabox“, návštevník týchto stránok nemá možnosť zistiť, či sa tieto služby viažu na prihlasovateľa „VITA ROYAL s.r.o.“ Prievidza“ – irelevantný doklad
- ďalší leták „vitabox.sk“ okrem telefonického čísla a ponuky stravovacích služieb už neobsahuje žiaden iný údaj, chýba hlavne obchodné meno prihlasovateľa „VITA ROYAL s.r.o.“ Prievidza“ – irelevantný doklad
- leták s ponukou na potlač loga „vitabox“ na bonbónoch – okrem slovného prvku „vitabox“ neobsahuje žiaden podstatný údaj pre preukázanie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia, hlavný nedostatok predstavuje chýbajúce obchodné meno prihlasovateľa „VITA ROYAL s.r.o.“ Prievidza“ – irelevantný doklad
- tri listy emailovej komunikácie v súvislosti s objednávkou reklamných tašiek „vitabox“ – platí to isté, čo pri vyššie uvedených dokladoch, okrem slovného prvku „vitabox“, chýbajú ďalšie relevantné údaje, ktoré by naplnili požadované kritériá pre preukázanie rozlišovacej spôsobilosti označení, nehovoriac o skutočnosti, že ani v týchto dokladoch nefiguruje obchodné meno prihlasovateľa „VITA ROYAL s.r.o.“ Prievidza“ – irelevantné doklady
- list od firmy alfopa – ide len o požiadavku potvrdenia akýchsi štandardov k výrobkom, adresovanú na spoločnosť prihlasovateľa „VITA ROYAL s.r.o.“ Prievidza“. Tu síce figuruje obchodné meno prihlasovateľa, avšak žiadne iné podstatné údaje, hlavne však chýba samotné označenie „vitabox“. Taktiež ide o irelevantný doklad.

Na základe analýzy všetkých preukazných materiálov, ktoré prihlasovateľ priložil priamo k predmetnej prihláške ochrannej známky, je zrejmé, že ani jeden z priložených dokladov neprispel k naplneniu požadovaných kritérií, na základe ktorých sa v známkovej praxi posudzuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označení v zmysle vyššie uvedených rozhodnutí Európskeho súdneho dvora. Z toho dôvodu úrad zotrval na pôvodnom stanovisku, ktoré vyvodil v úvode tejto správy a síce, že prihlásené označenie nie je možné z titulu § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známok.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 4.6.2019 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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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 známok a dizajnov

Doručit:
VITA ROYAL s.r.o.
Dlhá 368/22
971 01 Prievidza 1