



Banská Bystrica 13. 12. 2019
POZ 706-2019/Z-624-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 706-2019 z 3.4.2019 prihlasovateľa Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, CZ, ktorého v konaní zastupuje ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov,

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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 11. 7. 2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len úrad) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 11. 7. 2019 uviedol, že slovné označenie „Kalorické Tabuľky“ prihlásené pre tovary „počítačový softvér; mobilné aplikácie; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné)“ v triede 9, služby „vzdelávanie; vzdelávacie služby v oblasti výživy; vzdelávacie služby v oblasti športu“ v triede 41, „vývoj softvéru; počítačové programovanie; implementácia počítačových programov; poradenské a konzultačné služby v oblasti informačných technológií; poskytovanie informácií v oblasti informačných technológií“ v triede 42 a „poskytovanie informácií v oblasti stravovania a výživy; poradenské služby v oblasti stravovania a výživy; poradenské služby týkajúce sa redukcie hmotnosti; plánovanie programov na znižovanie telesnej hmotnosti; dohľad nad programami na znižovanie telesnej hmotnosti; služby v oblasti znižovania telesnej hmotnosti; poskytovanie programov na znižovanie telesnej hmotnosti; poradenské služby týkajúce sa kontroly telesnej hmotnosti; hodnotenie udržiavania telesnej hmotnosti; vyhodnocovanie kontroly telesnej hmotnosti; služby v oblasti udržiavania telesnej hmotnosti v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie obsahu, účelu, zamerania prihlasovaných tovarov a služieb. Predmetné označenie ako celok jednoznačne informuje relevantného zákazníka, ktorým je bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, že pod týmto označením budú poskytované služby, ako aj s nimi súvisiace tovary týkajúce sa spôsobu stravovania (výberu potravín na základe ich kalorických hodnôt) a výživy, čo má priamy súvis s telesnou hmotnosťou,

ktorú možno redukovať práve na základe informácií o potravinách a kontroly denného energetického príjmu a výdaja. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, a to prídavné meno „kalorický“, ktoré je odvodené od podstatného mena kalória (*calor* lat.– teplo), ktoré pomenováva „jednotku tepla“ (in Krátky slovník slovenského jazyka z roku 2003 – kodifikačná príručka). Táto jednotka sa používa najmä na vyjadrovanie energetického obsahu jedál a nápojov (<https://sk.wikipedia.org/wiki/Kal%C3%B3ria>). Druhým slovným prvkom je podstatné meno tabuľky, ktorým sa pomenováva „*prehľadné usporiadanie istých údajov*“ (in Krátky slovník slovenského jazyka z roku 2003).

Úrad ďalej uviedol, 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 službami, pre ktorý sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú. Možno preto konštatovať, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlasované označenie ako bežné a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa prihlasovaných služieb.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 18. 9. 2019 uviedol, že nesúhlasí so stanoviskom úradu, pričom svoje vyjadrenie podoprel dvoma argumentmi, ktorými sú 1. inherentná rozlišovacia spôsobilosť a 2. rozlišovacia spôsobilosť získaná používaním. V prvom dôvode uviedol, že ide o dvojslovné označenia, ktoré sa ako celok bežne nepoužíva a už vôbec nie v obchodnom styku. Čo sa týka druhého dôvodu, uviedol, že prihlasované označenie je názvom internetovej a mobilnej aplikácie, ktorá užívateľom „*umožní rýchle a jednoduché uloženie všetkých skonzumovaných potravín a jedál, vytvorenie vlastného jedálneho lístka, zdieľanie receptov a analyzovanie prijatých kalórií tak, aby užívateľ získal profesionálny prehľad o tom, čo skonzumuje*“. Zároveň doložil výtlačky webových stránok, na ktorých je prihlásené označenie uvedené nielen ako súčasť vlastného doménového mena, ale v rámci textov uvedené aj samostatne v prihlasovanej slovnej podobe. V závere prihlasovateľ uviedol, že „*prihláška ochrannej známky č. POZ 706-2019 spĺňa podmienky na jej zápis do registra v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochranných známkach*“.

Záverečné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad opätovne konštatuje, že slovné označenie „Kalorické Tabuľky“ prihlasované pre tovary v triede 9 a služby v triedach 41, 42 a 44 medzinárodného triedenia nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, lebo podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku slúžia na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných služieb. Uvedené vyplýva z významovej analýzy slov tvoriacich predmetné označenie. Slovné spojenie „kalorické tabuľky“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame praktickej pomôcky, ktorá mu nielen umožní zistiť denný energetický príjem a výdaj, ale mu poskytne aj komplexný prehľad a členenie najbežnejších potravín. Vo vzťahu k tovarom v triede **9** – „*mobilné aplikácie*“; *počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné)*“ a službám „*poskytovanie informácií v oblasti stravovania a výživy; poradenské služby v oblasti stravovania a výživy; poradenské služby týkajúce sa redukcie hmotnosti; plánovanie programov na znižovanie telesnej hmotnosti; dohľad nad programami na znižovanie telesnej hmotnosti; služby v oblasti znižovania telesnej hmotnosti; poskytovanie programov na znižovanie telesnej hmotnosti; poradenské služby týkajúce sa kontroly telesnej hmotnosti; hodnotenie udržiavania telesnej hmotnosti; vyhodnocovanie kontroly telesnej hmotnosti; služby v oblasti udržiavania telesnej hmotnosti*“ v triede **44**, ako aj s nimi spojenými službami v triede **42** – „*vývoj softvéru; počítačové programovanie; implementácia počítačových programov; poradenské a konzultačné služby v oblasti informačných technológií; poskytovanie informácií v oblasti informačných technológií*“ a službami „*vzdelávanie; vzdelávacie služby v oblasti výživy*“ v triede **41** medzinárodného triedenia tovarov a služieb je predmetné slovné spojenie označením opisujúcim účel a obsah prihlasovaných tovarov a služieb.

Prihlásené označenie „Kalorické Tabuľky“ má byť používané ako ochranná známka, a preto je potrebné brať do úvahy, ako bude prihlasované označenie v spojitosti s týmito tovarmi a službami vnímať spotrebiteľ. Úrad konštatuje, že význam predmetného označenia nie je slovenskej verejnosti neznámy. Keď sa však s ním spotrebiteľ, ktorým je bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, stretne v spojení s predmetnými tovarmi a službami, bude ho jednoznačne vnímať ako informáciu, že ide o tovary a služby poskytujúce komplexný prehľad týkajúci sa potravín, kalorických hodnôt, ako aj možnosti výpočtu denného energetického výdaja prostredníctvom mobilnej aplikácie. Čo je však podstatné, ani jedna z uvedených informácií nie je údajom o pôvode týchto tovarov a služieb z hľadiska poskytovateľa.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe natoľko originálne, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi a/alebo službami na trhu, tzn. že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré ním majú byť označené (ide o tzv. triádu: 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).

Vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia slovných prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samostatných tovarov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z obyčajného spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien, predovšetkým syntaktických alebo významových, nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie. (viď. Usmernenia pre prieskum ochranných známok Európskej únie, časť B, Prieskum)

Úrad poukazuje aj na skutočnosť, že slovné spojenie kalorické tabuľky, po jeho zadaní do vyhľadávača Google, bolo a je používané aj inými subjektmi:

<https://www.chudnutie-ako.sk/potravin/energeticke-hodnoty-potravin.php>


<https://www.pestryjedalnicek.sk/magazin/chudnutie/co-su-kaloricke-tabu-ky-a-ako-ich-pouzivat/>

<https://www.polakova.sk/kaloricke-tabulky/>

<https://schudnutie.peknetelo.eu/energeticka-hodnota-potravin.html> a na základe množstva ponúknutých informácií sa pre spotrebiteľskú verejnosť stalo bežne používaným a jasným slovným spojením. Na základe uvedeného nemožno súhlasiť so stanoviskom prihlasovateľa, že prihlasované označenie „Kalorické Tabuľky“ v plnej miere spĺňa podmienku originality, ktorá umožňuje dostatočnú individualizáciu tovarov a služieb. Naopak, úrad konštatuje, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, z čoho vyplýva, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

K dôkazovým materiálom, ktoré predložil prihlasovateľ, úrad v prvom rade uvádza, že na prijatie záveru o splnení podmienok pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označovania jeho používaním na účely identifikácie tovarov alebo služieb musí byť zřejmé, že významná časť príslušnej skupiny verejnosti začala vnímať označenie v dôsledku jeho používania na trhu ako označenie pochádzajúce od určitého podniku a identifikujúce pôvod týchto tovarov a služieb a táto skutočnosť musí úradu vyplývať z predložených dôkazov.

Ako dôkazových materiál prihlasovateľ predložil výtlačky webových stránok, na ktorých, ako sám uviedol, je

prihlásené označenie uvedené ako súčasť doménového mena a názvu webovej stránky:  ; www.kaloricketabuľky.sk. Pokiaľ ide o koncovú doménu, je potrebné mať na zreteli, že ide o technický a všeobecný prvok, ktorého použitie sa vyžaduje pri bežnej štruktúre adresy komerčnej internetovej stránky. Tzn. iba označuje miesto, kde sa dajú na internete nájsť informácie, čo je však podstatné, ide o prvok, ktorému chýba rozlišovacia spôsobilosť vzhľadom na príslušné tovary a služby. Z tohto dôvodu neurobí z opisnej alebo iným spôsobom nevyhovujúcej známky takú, ktorú je možné zapísať. Doména .sk preukazuje vzťah k územiu Slovenskej republiky, ale doménové meno [kaloricketabuľky.sk](http://www.kaloricketabuľky.sk) úrad nepovažuje za dôkaz preukazujúce používanie prihlasovaného označenia na území Slovenskej republiky. Prihlasovateľ totiž vo svojej žiadosti o zápis uviedol, že predmetné označenie prihlasuje ako slovné čiernobiele v znení „Kalorické Tabuľky“. V prospech svojej argumentácie na preukázanie používania prihlasovaného slovného označenia „Kalorické Tabuľky“ použil inštitút doménového mená. Vyvodenie prihlasovaného slovného označenia z používaného doménového mena úrad nemôže uznať za dôkazový materiál preukazujúci používanie prihlasovaného slovného označenia „Kalorické Tabuľky“.

K dôkazovému materiálu, ktorým má byť mobilná aplikácia „Kalorické tabuľky“ úrad uvádza, že prihlasovateľ nie je jediným prevádzkovateľom aplikácie s takýmto obsahom a zameraním na slovenskom trhu. K tomuto argumentu úrad ako príklad uvádza nasledovný internetový odkaz:

<https://www.microsoft.com/sk-sk/p/kaloricke-tabulky/9wzdncrdhj58?activetab=pivot:overviewtab>

Zároveň si dovoľujeme citovať z dôkazového materiálu uvedeného prihlasovateľom: „Kalorické tabuľky - ideálne pre každého, kto sa snaží cvičiť. Aplikácii sledujúcich nutričné hodnoty potravy je mnoho, ale len táto jediná vďaka českým tvorcom obsahuje snád' 90 % potravín v slovenských obchodoch.“ alebo „Aplikácii na počítanie a sledovanie kalórií je veľa. Treba skúšať a experimentovať, aká aplikácia vám najviac vyhovuje a páči a vám. Ich základné verzie sú zadarmo.“

V prípade dôkazových materiálov - grafov zobrazujúcich nárast počtu nových používateľov, ako aj dennú návštevnosť slovenských webových stránok www.kaloricketabulky.sk, je potrebné konštatovať, že 2 z nich neobsahujú ani prihlasované označenie, ani údaje o prihlasovateľovi. Pri ďalších dvoch grafoch je síce uvedený prihlasovateľ, v jednom z nich spolu s doménovým menom kaloricketabulky.sk., avšak tieto údaje sú uvedené v minimálnej veľkosti písma, a preto je málo pravdepodobné, že si ich spotrebiteľ všimne.

Posledným, najrozsiahlejším dôkazovým materiálom je výsledok monitoringu slovenskej tlače a online médií spracovaný spoločnosťou Newton Media. Komplexným prieskumom uvedených dôkazov úrad zistil, že slovné spojenie vo verzii „Kalorické tabuľky“ alebo „Kalorické Tabuľky“ sa skutočne v predložennom dôkazovom materiáli nachádza. Čo však nie je možné preukázať, je spojitosť s prihlasovateľom - spoločnosťou Dine4Fit, a. s. Z uvedeného dôvodu úrad tieto dôkazy nepovažuje za dôkazy preukazujúce používanie prihláseného označenia prihlasovateľom pred podaním predmetnej prihlášky v spojitosti s nárokovými tovarmi a službami.

Úrad poukazuje na skutočnosť, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky 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 základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov 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 známok.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 41, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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

Doručiť:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava 2

