



Banská Bystrica 20. 3. 2014
POZ 5575-2012/Z-134-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5575-2012 s názvom eDiéta z 28.8.2012 prihlasovateľa LOOKGOOD, s.r.o., Za koníčkcom 5, 902 01 Pezinok, SK, AK Neuschlová, s.r.o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, SK,

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 11.1.2013 a 22.10.2013 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.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) prihlasovateľovi listom z 11.1.2013 oznámil, že výlučne slovné označenie „eDiéta“ nemá ako celok vo vzťahu k tovarom „albumy; atlasy; baliaci papier, blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; ceruzky; časopisy (periodiká); držiaky na písacie potreby; etikety s výnimkou textilných; formuláre; fotografie (tlačoviny); zariadenia na fotomontáže; grafické znaky; grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; predmety z kartónu a lepenky; kartotékové lístky; katalógy, knihy; knižné záložky, komiksy, kopírovacie zariadenia; lepenkové alebo papierové škatule, lístky, listový papier; mapy, noviny; obálky, obaly na doklady; papierové obaly na spisy; obežníky; obrazy; papierové obrúsky; otvárače na listy (kancelárske pomôcky); papier do kopírovacích strojov; papier nezahrnutý v iných triedach; papiernický tovar; pastelky; puzdrá na pasy; pečiatky, pečate; pečatné vosky; perá (kancelárske potreby); peračníky; periodická a neperiodická tlač; písacie potreby; písmená; plagáty; plány; podložky na písanie; podnosy na listy; pohľadnice; portréty; poznámkové zošity, príručky; prospekty, tlačené publikácie, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; ročenky; rozmnožovacie zariadenia a stroje; papierové servítky; skicáre; šablóny; školské potreby (papier a písacie potreby); štítky nezahrnuté v iných triedach, tabule na zapichovanie oznamov; tlačivá, tlačoviny; útržkové bloky; papierové vreckovky; papierové vľajky; záložky do kníh; stužky do kníh; spisové obaly (zaraďovače); zošity, zošívачky (kancelárske pomôcky), zoznamy; písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; lepiace štítky; lepidlá a lepiace pásy na kancelárske účely a použitie v domácnosti; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov nezahrnuté v iných triedach“ v triede 16 a službám „administratívne

spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; obchodné alebo podnikateľské informácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodné informácie a rady spotrebiteľom; maloobchodné služby s potravinárskymi výrobkami; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie výstav na obchodné, reklamné a komerčné účely; personálne poradenstvo; zbieranie údajov do počítačovej databázy; podpora predaja; prenájom reklamných priestorov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu a verejnej mienky; public relations; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozhlasová reklama; televízna reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; obchodné franchisingové služby; propagačné služby; organizovanie, vykonávanie a riadenie predajných a propagačných motivačných akcií; distribúcia brožúr a prospektov na reklamné a komerčné účely; obstarávanie obchodných informácií; rozširovanie reklamných materiálov, informačné a poradenské služby súvisiace s uvedenými službami; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom“ v triede 35, „elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; fotografická reportáž; fotografovanie; knižnice (požičovne kníh); písanie textov (okrem reklamných); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); prekladateľské služby; redigovanie scenárov; rozhlasová zábava, televízna zábava; výroba rozhlasových a televíznych programov; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej podobe; vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; vydávanie kníh; organizovanie hier, zábavy; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení; výcvik, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov; informácie o možnostiach zábavy; zábava, pobavenie; obveselenie, služby zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby); výchovno-zábavné klubové služby; služby v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí; tvorba videofilmov; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; praktické ukážky cvičení; fitnes kluby; informácie o možnostiach rekreácie; služby na oddych a rekreáciu; telesné cvičenie“ v triede 41, „reštaurácie, bary, bistrá, kaviarne, samoobslužné reštaurácie, vínne bary, hotelierske služby, poskytovanie hotelového ubytovania, stravovacie služby poskytované penzióňmi, poskytovanie ubytovania v penzióňoch, odnášanie a dodávanie jedál a nápojov, informácie a poradenské služby súvisiace s uvedenými službami; zaisťovanie jedla objednaného prostredníctvom online počítačovej siete, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, služby kaviarní, kafetérií, jedální, reštaurácií, snackbarov a verejného stravovania a dodávky jedál na objednávku do domu; prenájom pohostinského a reštauračného vybavenia, poradenstvo v oblasti reštauračnej činnosti zameranej na stravovanie“ v triede 43 a „poradenstvo v oblasti zdravej výživy; poradenstvo v oblasti redukcie hmotnosti; poradenstvo pri tvorbe diét; poradenstvo v oblasti špeciálnych foriem stravovania (diéta pre diabetikov, diéta pre celiatikov, diéta pre vegetariánov, diéta bez laktózy, očistné programy)“ v triede 44 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, povahu a charakter prihlasovaných služieb a súvisiacich tovarov. Úrad v správe uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby zamerané na zdravú výživu, prípravu diétnej stravy, prípadne poradenstvo pri diétach. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne písmeno „e“, ktoré je vo všeobecnosti bez konkrétneho významu, avšak v spojení s ďalším plnovýznamovým slovom sa v súčasnosti veľmi často používa na označovanie elektronického spôsobu poskytovania tovarov alebo služieb (napr. eBanking – elektronické bankovníctvo, eLearning – elektronické vzdelávanie, ePay – elektronické platby, eShop – elektronický obchod a pod.) a slovo „diéta“ je pomenovaním pre liečebnú výživu (In.: SLEX99). Túto skutočnosť, podľa názoru úradu potvrdzuje aj použitie veľkého písmena D v slove „Diéta“, ktoré zdôrazňuje tento slovný prvok v prihlasovanom označení, a tiež prihlasované tovary a služby.

Úrad skonštatoval, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištingtívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, je výlučne slovné označenie „eDiéta“ označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk. Úrad na záver uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 7.3.2013 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, kde uviedol, že predmetné označenie ako celok spĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov, pretože má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 16, 35, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti postačuje na to, aby označenie bolo schopné spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje ochrana. Podľa prihlasovateľa písmeno „e“ reprezentujúce elektronické poskytovanie tovarov alebo služieb v spojitosti s plnovýznamovým slovom je preberané, pochádzajúce, resp. typické pre anglický jazyk (napr. E-mail, E-learning), a nie pre slovenský. Ďalej prihlasovateľ taktiež uviedol, že z vizuálneho hľadiska sú slovné spojenia, v ktorých je písmeno „e“ umiestnené pred iným plnovýznamovým slovom, vyobrazené tak, že medzi písmenom „e“ a druhým slovom tvoriacim dané slovné spojenie je vsunutý „-“, pričom veľkým písmom býva spravidla vyobrazené práve písmeno „e“ a nie prvé písmeno druhého slova tvoriaceho toto spojenie. Podľa prihlasovateľa prihlasované označenie „eDiéta“ nepredstavuje pre relevantnú verejnosť bežné slovné spojenie, ktoré by sa do povedomia spotrebiteľov vrylo v rovnakej intenzite a spôsobom ako napr. slová „E-shop“ alebo „E-mail“. Podľa názoru prihlasovateľa je predmetné označenie aspoň čiastočne schopné rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie používa od roku 2010 ako názov pre koncepciu smerujúcu k zabezpečeniu zdravého životného štýlu. Predmetná koncepcia je založená na každodennej príprave čerstvého a nízkokalorického jedla pre klientov, spojeného s donáškou takéhoto jedla priamo záujemcom v mestách ako Bratislava, Trnava, Nitra, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Košice. Skutočnosť, že koncepcia „eDiéta“ je známa medzi spotrebiteľmi podľa prihlasovateľa dokazujú aj viaceré články v rôznych slovenských periodikách z obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky (mesačník „Madam Eva“ č. 2/2012, mesačník Eva č. 9/2011, denník Plus jeden deň z 15.6.2011, mesačník Harmónia č. 7-8/2011, 4/2011, článok zo 4.4.2011 pod názvom „Najlepšie spaľovače tukov“ na stránke www.pluska.sk). Ďalej prihlasovateľ uviedol, že označenie „eDiéta“ sa do povedomia verejnosti dostalo aj prostredníctvom televízie Markíza, a to počas pravidelnej rannej relácie „Teleráno“, kde sa diváci mohli oboznámiť s činnosťou prihlasovateľa v oblasti zdravej výživy a zároveň sa mohli zapojiť aj do súťaže o poukaz na diétne stravovanie s eDiétou. Ďalej prihlasovateľ taktiež uviedol, že prostredníctvom internetovej stránky www.edieta.sk propaguje svoju podnikateľskú činnosť pod označením „eDiéta“. Podľa prihlasovateľa aj vznik spoločnosti eDiéta s.r.o. (so sídlom rovnakým ako má prihlasovateľ – spoločnosť LOOKGOOD, s.r.o., rovnaké personálne prepojenie) prispieva k tomu, že slovný prvok „eDiéta“ sa stáva príznačným pre prihlasovateľa. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že na základe intenzívnych podnikateľských a reklamných aktivít prihlasovateľa si spotrebiteľská verejnosť dokáže spojiť predmetné označenie s prihlasovateľom. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ doložil doklady (fotokópia internetovej stránky www.edieta.sk, fotokópia internetovej stránky www.pluska.sk, výpisy z Obchodného registra, fotokópia časopisu EVA č. 9/2011, fotokópia mesačníka Harmónia č. 4/2011 a 7-8/2011, fotokópia článku „Červené šaty opäť na mne vyniknú“ a „Vaše jedlá sú až zarážajúco chutné“ z internetovej stránky www.edieta.sk), ktoré podľa prihlasovateľa v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie. Na záver prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie dokáže identifikovať tovary a služby pochádzajúce od spoločnosti LOOKGOOD, s.r.o., a teda, že spĺňa podmienky stanovené § 5 ods. 1 písm. b) a d) citovaného zákona.

Úrad listom z 22.10.2013 prihlasovateľovi oznámil, že prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Jeho stanovisko však napriek tomu zostalo nezmenené, a to, že slovné označenie „eDiéta“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona ako celok vo vzťahu k prihlasovaným službám v triedach 41, 44, 43 a súvisiacim tovarom a službám v triedach 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, povahu a charakter prihlasovaných služieb a súvisiacich tovarov a služieb. Úrad znova uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pôjde o poskytovanie tovarov a služieb v oblasti diét prostredníctvom internetu (napr. poradenstvo v oblasti zdravej výživy, diét, stravovania, príprava a dodávka jedál, služby reštaurácií, vydávanie kníh, časopisov v elektronickej podobe, reklamné služby, tlačoviny a podobne). Úrad má za to, že písmeno „e“ v spojení s ďalším plnovýznamovým slovom (anglickým, ale aj slovenským slovom) sa v súčasnosti veľmi často používa na označovanie elektronického spôsobu poskytovania tovarov alebo služieb, napríklad ekvety, efarby, e-pneumatiky, enaradie, ekonto, ePlatby, epoukaz a podobne. Úrad zároveň uviedol, že pri výlučne slovných označeniach v bežnom písme, ktoré sú tvorené viacerými slovami, nie je zo sémantického hľadiska podstatné, či sú prihlásené ako dve slová alebo so spojovníkom, s bodkou, či spolu bez medzery ako jedno slovo alebo napísané kombináciou malých a veľkých písmen, pretože význam slov sa tým nemení

a relevantný zákazník bude vnímať priamu informáciu o druhu, zameraní, charaktere, účele alebo kvalite prihlasovaných tovarov a služieb.

V tejto súvislosti úrad taktiež uviedol, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že označenie „eDiéta“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 35, 41, 43 a 44, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením tovary a služby týkajúce sa diét. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie „eDiéta“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary a služby, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad ďalej uviedol, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona 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) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane 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 výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto výrobky 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 známk.

Keďže prihlasované slovné označenie „eDiéta“ definuje zameranie homogénnej kategórie prihlasovaných tovarov a služieb zameraných, resp. súvisiacich s diétami, relevantný zákazník bude prihlasované označenie vnímať ako označenie opisné.

Úrad ďalej uviedol, 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. triedu 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). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že predmetné označenie je taktiež obchodným menom obchodnej spoločnosti, úrad uviedol, že je nutné rozlišovať medzi inštitútom obchodného mena a ochrannou známkou. Nie náhodou obidva inštitúty upravuje odlišný zákon, t. z. v prvom prípade Obchodný zákonník, zatiaľ čo v druhom prípade zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Z uvedeného vyplýva, že hoci ide o príbuzné inštitúty, ich funkcia je odlišná. Funkciou obchodného mena je odlíšiť rôznych podnikateľov, zatiaľ čo hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov, t.j. identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby jedného subjektu vo vzťahu k tovarom alebo službám iných subjektov.

V prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda aby označenie bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov alebo služieb. Na rozdiel od obchodného mena ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, ktoré, čo i len hypoteticky, môžu používať v obchode aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb. Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť, že má prihlasovateľ výlučné právo používať svoje obchodné meno sama o sebe neznamena, že takéto obchodné meno môže byť automaticky zapísané ako ochranná známka. Inými slovami napríklad skutočnosť, že v Obchodnom registri Slovenskej republiky je zapísané obchodné meno „Chlieb a pečivo, s.r.o.“ neznamena, že takéto označenie môže byť zapísané ako ochranná známka pre tovary „chlieb, pečivo“. To isté sa vzťahuje aj na prihlásené označenie „eDiéta“ vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 16, 35, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Rovnako fakt, že prihlasovateľ používa označenie od roku 2010, automaticky neznamena, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, a teda môže byť zapísané ako ochranná známka. Je potrebné zdôrazniť, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinktívnu ochrannú známku. Aj predchádzajúce používanie totiž nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní.

Na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním je v danom prípade potrebné zobrať do úvahy okrem iného také faktory, ako sú: podiel označenia na trhu, intenzitu, územný rozsah a trvanie používania tohto označenia, objem investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku, rovnako ako vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesionálnych združení (rozsudok Európskeho Súdu prvého stupňa z 10. novembra 2004 vo veci T-396/02, August Storck KG vs OHIM).

Okrem toho, podľa judikatúry Súdneho dvora ES sa musí rozlišovacia spôsobilosť označenia (vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním) posudzovať vo vzťahu k tovaru alebo službám, o ktorých zápis sa žiada, a vzhľadom na predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov alebo služieb (rozsudok z 18. júna 2002 vo veci C-299/99, Philips).

Úrad má za to, že doložené doklady nepreukázali dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania, a preto nie je možné dospieť k záveru, že prihlásené označenie bolo na trhu používané v takej miere (objem predaja, intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad taktiež uviedol, že doložené doklady nepreukazujú aká veľká časť relevantnej verejnosti sa reálne s označením „eDiéta“ stretla, ani to, či toto označenie vnímajú ako ochrannú známku prihlasovateľa.

Čo sa týka predložených dokladov (mesačník „Madam Eva“ č. 2/2012, mesačník Eva č. 9/2011, denník Plus jeden deň z 15.6.2011, mesačník Harmónia č. 7-8/2011, 4/2011, článok zo 4.4.2011 pod názvom „Najlepšie spaľovače tukov“ na stránke www.pluska.sk, fotokópia internetovej stránky www.edieta.sk - fotokópia článku „Červené šaty opäť na mne vyniknú“ a „Vaše jedlá sú až zarážajúco chutné“ z internetovej stránky www.edieta.sk) má úrad za to, že tieto doklady nepreukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Konkrétne fotokópie stránky www.edieta.sk nie je možné považovať za doklad, ktorý by preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie, pretože z uvedeného dokladu nie je možné zistiť návštevnosť danej internetovej stránky, resp. určiť počet spotrebiteľov, ktorí sa dostali k označeniu „edieta“. Články z periodík „Madam Eva“ č. 2/2012, Eva č. 9/2011, Plus jeden deň z 15.6.2011, Harmónia č. 7-8/2011, 4/2011 a internetovej stránky www.pluska.sk zo 4.4.2011 pod názvom „Najlepšie spaľovače tukov“ taktiež nemožno uznať za doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, pretože tieto doklady neobsahujú údaj o prihlasovateľovi, a tým nedochádza k vytvoreniu spojenia označenia s prihlasovateľom.

Prihlasovateľ v ďalšom svojom vyjadrení doručenom úradu 30.12.2013 uviedol rovnaké argumenty ako v odpovedi doručenej úradu 7.3.2013, a to, že prihlásené slovné označenie „eDiéta“ má vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že predmetné označenie do dňa podania prihlášky ochrannej známky POZ 5575-2012 nebolo zo strany iného podnikateľského subjektu používané na území Slovenskej republiky. Podľa prihlasovateľa prihlasované

označenie nepredstavuje pre relevantnú verejnosť bežné slovné, resp. notorické slovné spojenie. Prihlasovateľ opakovane uviedol, že predmetné označenie sa dostalo do povedomia širokej verejnosti prostredníctvom marketingových prostriedkov – periodickej tlače, televízie, a teda podľa prihlasovateľa prihlasované označenie „eDiéta“ je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona nadobudlo aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad znovu dôsledne preskúmal predmetné označenie aj s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a naďalej má za to, že výlučne slovné označenie „eDiéta“ nespĺňa podmienku zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože predmetné označenie nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť.

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich listoch úradu, predmetné označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože priemerného spotrebiteľa informuje o druhu, povahe, charaktere, zameraní a obsahu prihlasovaných tovarov a služieb, pričom spotrebiteľ nie je schopný na základe takéhoto označenia identifikovať obchodný pôvod prihlasovaných tovarov a služieb, t.j. prihlasovateľa.

Označenia bez rozlišovacej spôsobilosti sa nemôžu stať ochrannými známkami, pretože vzhľadom na ich opisný charakter nie sú spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od rovnakých tovarov alebo služieb iného subjektu. Uvedené vyplýva z rozsudku Európskeho súdu prvého stupňa č. T-348/02, prípad „Quick restaurants SA/OHIM“ z 27. novembra 2003, podľa ktorého rozlišovacia spôsobilosť a opisný charakter ochrannej známky sa musia vyhodnotiť, po prvé na základe porovnania s tovarmi alebo službami súvisiacimi s požadovaným zápisom označenia, a po druhé na základe vnímania cieľovej skupiny, ktorú tvoria spotrebiteľia týchto tovarov alebo služieb.

Slovné spojenie „eDiéta“ tvoriace predmetné označenie ako celok poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením môže očakávať elektronické služby v oblasti diét (napr. poradenstvo pri tvorbe diét prostredníctvom internetu, stravovanie zamerané na diéty – objednávky diétnych jedál prostredníctvom internetu, poskytovanie elektronických publikácií o diétach) a tovary a služby s nimi súvisiace (napr. papierové obrúsky, škatule, maloobchodné služby s potravinárskymi výrobkami, organizovanie výstav na reklamné účely, podpora predaja, fotografovanie, organizovanie konferencií, vzdelávanie). Úrad opakovane uvádza, že slovo „diéta“ je vo význame liečebná výživa a pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť môže predstavovať a zahŕňať rôzne druhy služieb, napríklad prípravu diétnych jedál, poradenstvo týkajúce sa diét, publikácie zamerané na diéty a podobne. Písmeno „e“ (bežne používané ako skratka pre slovo „elektronický“) len bližšie špecifikuje charakter poskytovaných služieb. Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov.

Úrad sa nestotožňuje ani s tvrdeniami prihlasovateľa, že predmetné označenie má minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť, a že disponuje dostatočnými rozlišovacími prvkami (kombinácia malých písmen a veľkého písmena) použitými v označení. Úrad má za to, že veľkosť písma nie je žiadnym rozlišovacím prvkom pri výlučne slovných označeniach a použitie malého písmena „e“ a veľkého písmena „D“ v slove „Diéta“ naopak umocňuje opisný význam jednotlivých častí prihláseného označenia, ale aj označenia ako celku.

Úrad ďalej uvádza, že prihlásené označenie je nutné posudzovať ako celok, avšak to neznamená, že označenie nemôže byť analyzované po jeho častiach. Dôležité je uvedomiť si, že prihlásené označenie „eDiéta“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označenie tovarov a služieb týkajúcich sa diét alebo iných súvisiacich tovarov a služieb. Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi a službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu. Úrad má za to, že označenie „eDiéta“ ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Konkrétne skratka „e“ je v súčasnosti bežne používaná, a preto ju spotrebiteľ nebude vnímať ako dištingtívny prvok označenia. Vo všeobecnosti platí, že skratky obchodných spoločností, ako napríklad „s.r.o.“ alebo „a.s.“ alebo aj doménové skratky typu „.com“, „.sk“ alebo „.eu“, vzhľadom na to, že sú bežne používané, a teda spotrebiteľ ich vníma iba okrajovo alebo im nevenuje pozornosť, neprispievajú k získaniu rozlišovacej spôsobilosti. V žiadnom prípade teda písmeno „e“ v prihlásenom označení nemožno považovať za dištingtívny prvok, ktorý by umožnil spotrebiteľom odlíšiť rovnaké tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov. Slovo „Diéta“ taktiež nie je možné považovať za dištingtívny prvok, pretože ide o slovo z bežnej slovnice

zásoby slovenského jazyka. Z uvedených slovných prvkov tak vzniklo označenie „eDiéta“, ktoré ako celok nemá vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka dokladov, ktoré prihlasovateľ doložil v odpovedi doručenej úradu 7.3.2013, úrad opakovane uvádza, že doložené doklady nepreukázali v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, pretože fotokópie článkov z časopisov sa nevzťahujú k prihlasovateľovi (LOOKGOOD, s.r.o.) a fotokópie článkov z internetovej stránky www.edieta.sk neobsahujú údaj o počte návštev spotrebiteľmi.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 16, 35, 41, 43 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 a službám, pre ktoré je prihlasované 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 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:

AK Neuschlová, s.r.o.
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava