



Banská Bystrica 28. 1. 2016

POZ 169-2015/Z-39-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 169-2015 z 30.1.2015 prihlasovateľa LIMO ŠPES, s. r. o., Chmeľnica 90, 064 01 Chmeľnica, ktorého v konaní zastupuje Ing. Róbert Porubčan, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji,

sa zamieta

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b/ citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky uvedenej spisovej značky je trojrozmerné označenie v čiernobielym



prevedení (ďalej aj ako „predmetné označenie“ alebo „prihlasované označenie“).

Predmetné označenie bolo prihlásené pre tovary „minerálne vody na lekárske použitie; liečivé nápoje; soli minerálnych vôd; soli na lekárske použitie; farmaceutické prípravky; oxid horečnatý (magnézia) na farmaceutické použitie; inhalačné prípravky na lekárske použitie; výživové doplnky; minerálne výživové doplnky; digestíva na farmaceutické použitie; liečivá na zmiernenie zápchy; liečivá posilňujúce nervovú sústavu; lekárske prípravky na odčučňovacie kúry; termálne vody; liečivé vlasové vody; soli do minerálnych kúpeľov; terapeutické prípravky do kúpeľa; morská voda do kúpeľa na lekárske účely; liečivé bahno; obklady (teplé zábaly); farmaceutické prípravky starostlivosti o pokožku; farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy“ v triede 5, „fľaše; sklenené fľaše, sklenené nádoby; karafy; sklenené nádoby (domáce potreby); chladiace fľaše; sklené banky (nádoby); sklené ampulky (nádoby); čutory, cestovné fľaše; plastové fľaše; tepelnoizolačné nádoby na nápoje (termosky); formy na ľadové kocky; sifónové fľaše na sódovú vodu; demižóny; otváratele na fľaše (elektrické aj neelektrické); miešače okrem elektrických pre domácnosť; sklenené zátky; výrobky zo skla, porcelánu a keramiky; krištál (výrobky z krištáľového skla); domáce a kuchynské potreby“ v triede 21, „minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnej vody; vody (nápoje); stolové vody; pramenitá voda; perlivá voda; neperlivá voda; fľašková pitná voda; prípravky na výrobu nápojov; prípravky na výrobu sýtenej vody; nealkoholické nápoje; nealkoholické koktaily; nealkoholické aperitívy; nealkoholické perlivé nápoje; ochutené vody (nápoje); ochutené sýtené nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; limonády; sóda; sódová voda (sifón); pivo; sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; litiová voda; izotonické nápoje; energetické nápoje; citronády (nápoje); nealkoholické ovocné výťažky; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov“ v triede 32 a „liehoviny; destilované nápoje; alkoholické nápoje okrem piva; alkoholové extrakty (tinktúry); liehové esencie; aperitívy; digestíva (liehoviny a likéry); vodka;

džin; whisky; rum; brandy, vínovica; anízovka; griotka; medovina; horké likéry; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom); alkoholické nápoje s ovocím; alkoholické výťažky z ovocia víno” v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) na základe žiadosti prihlasovateľa, ktorá bola súčasťou jeho vyjadrenia zo dňa 27.8.2015, vykonal zúženie prihlasovaného zoznamu, pričom predmetné označenie zostáva po zúžení zoznamu prihlasované pre tovary „*minerálne vody na lekárske použitie; liečivé nápoje; oxid horečnatý (magnézia) na farmaceutické použitie*” v triede 5 a „*minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnej vody; vody (nápoje); stolové vody; pramenitá voda; perlivá voda; neperlivá voda; fľašková pitná voda; prípravky na výrobu nápojov; prípravky na výrobu sýtenej vody; nealkoholické nápoje; nealkoholické koktaily; nealkoholické perlivé nápoje; ochutené vody (nápoje); ochutené sýtené nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; limonády; sóda; sódová voda (sifón); sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; litiová voda; izotonické nápoje; energetické nápoje; citronády (nápoje); nealkoholické ovocné výťažky; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov*” v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia bolo prihlasovateľovi listom zo dňa 20.4.2015 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 (ďalej len „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a e/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré je tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z povahy samotného výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, alebo dáva výrobku podstatnú hodnotu.

Úrad v liste uviedol, že prihlásené označenie predstavuje len jednoduchý tvar fľaše (fľaša s kruhovou podstavou so zúženým hrdlom ukončeným uzáverom), bez akýchkoľvek výnimočných prvkov, ktoré by spotrebiteľ pri výbere tovaru postrehol. Navyše, takýto obal výrobku s ohľadom na tovary, pre ktoré je prihlásený, sa bežne vyskytuje na trhu a teda označenie v takejto podobe nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach a nie je schopné individualizovať tovary prihlasovateľa. Úrad taktiež v liste konštatoval, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom „*fľaše; sklenené fľaše, sklenené nádoby; karafy; sklenené nádoby (domáce potreby); chladiace fľaše; sklenené banky (nádoby); sklené ampulky (nádoby); čutory, cestovné fľaše; plastové fľaše; tepelnoizolačné nádoby na nápoje (termosky); výrobky zo skla; krištál (výrobky z krištáľového skla)*“ v triede 21, predmetné označenie tvorí výlučne tvar výrobku, ktorý vyplýva z jeho povahy, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. e/ zákona o ochranných známkach, nemôže byť predmetné označenie zapísané do registra ochranných známok pre vyššie uvedené tovary.

Na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti reagoval prihlasovateľ listom doručeným úradu dňa 27.8.2015 v ktorom vyjadril svoje presvedčenie, že prihlasované označenie má výnimočný tvar, ktorý mu dokáže zabezpečiť rozlišovaciu spôsobilosť. Osobitý je podľa prihlasovateľa najmä pomer priemeru a dĺžky hrdla k priemeru a dĺžke spodnej časti fľaše. Podľa prihlasovateľa z vyobrazenia zakončenia spodku fľaše, ktorá je predmetom prihlasovaného označenia, jednoznačne vyplýva, že ide o sklenú fľašu, keďže takéto zakončenie fľaše sa dá vytvoriť len zo skla a nie z iných materiálov. V predmetnom liste prihlasovateľ taktiež požiadal úrad o zúženie prihlasovaného zoznamu tovarov a služieb na tovary v triedach 5 a 32 tak, ako je to uvedené vyššie v rozhodnutí. Tovary po zúžení prihlasovaného zoznamu tovarov a služieb, možno hromadne označiť ako *liečivé nápoje, nealkoholické nápoje a prípravky na výrobu nápojov*. Takéto tovary sa podľa prihlasovateľa tradične nevyskytujú v sklenených fľašiach. Ide o lacnejšie druhy tovarov, na ktoré sa využívajú plastové fľaše. Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že prítomnosť sklenenej fľaše je vo vzťahu k týmto tovarom netradičná a pre spotrebiteľa neočakávaná. Široké hrdlo a nízka hlavná objemová časť navodzujú dojem, že zabalená tekutina je drahá, výnimočná (voda sa zásadne balí do obalov, ktoré majú čo najmenšiu vlastnú hmotnosť pri danom objeme tekutiny; obaly na vodu majú veľmi krátke a úzke hrdlo a širokú objemovú časť, aby hospodárne pojali čo najviac tekutiny).

Prihlasovateľ ďalej podotkol, že tvar fľaše ktorá tvorí prihlasované označenie (zúžené dlhé hrdlo s mierne rozšírenou základňou), je inšpirovaný malými pohárikmi (štandardne 0,4 l) na destiláty nazývanými „pijačky“, pričom doložil 6 vyobrazení uvedených pohárikov. Podľa prihlasovateľa tvar fľaše a zjavný sklenený materiál fľaše, ktorá tvorí prihlasované označenie, sa bežnému spotrebiteľovi asociuje jednak s cenovo náročnejšími tovarmi než sú minerálne vody, a jednak s alkoholickými destilátmi podávanými v „pijačkách“. Taktiež hladký valcový uzáver, zladený s priehybmi profilu fľaše, podporuje výnimočný celkový dojem z označenia. Existujúce plastové ale aj sklenené fľaše majú podľa prihlasovateľa vrúbkované

uzávery. V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že predmetné označenie má vo vzťahu k prihlasovaným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie vo vzťahu k zúženému zoznamu tovarov a služieb, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa, avšak stále zastáva názor, že predmetné označenie aj vzhľadom na tovary, pre ktoré zostala prihláška ochrannej známky POZ 169-2015 v konaní, nie je spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je identifikácia obchodného pôvodu tovarov prihlasovateľa v očiach spotrebiteľskej verejnosti, a teda nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach.

Pri posudzovaní existencie hmotnoprávnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach úrad v prieskume ex offo posudzuje skutočnosť, či prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je základnou hmotnoprávnou podmienkou existencie označenia ako ochrannej známky, ktorá vyplýva z funkcie a zmyslu ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená najmä originalitou označenia v takej miere, ktorá umožňuje individualizáciu tovarov alebo služieb rôznych osôb šírených, resp. poskytovaných pod týmto označením.

Úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že na to, aby bolo možné usudzovať o existencii vnútornej (prirodzenej) rozlišovacej spôsobilosti označenia, nie je relevantné, či sa toto označenie odlišuje od doposiaľ v obchode známych označení alebo či je prihlasovateľ jediným subjektom, ktorý takéto označenie v obchode používa. Je potrebné, aby prihlásené označenie bolo svojim obsahom a formou originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať rovnaké tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych osôb.

Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných označení, úrad taktiež poznamenáva, že kritériá pre jej posúdenie nie sú odlišné od kritérií uplatňovaných na iné druhy označení. Avšak je potrebné zohľadniť tú skutočnosť, že vnímanie zo strany priemerného spotrebiteľa nie je nevyhnutne rovnaké v prípade trojrozmerného označenia tvoreného vzhľadom samotného tovaru a v prípade slovného alebo obrazového označenia pozostávajúceho z prvkov nezávislých na vzhľade tovarov, ktoré označuje. Priemerní spotrebiteľia totiž zvyčajne neodvodzujú pôvod tovarov z ich tvaru alebo tvaru ich balenia (najmä ak sú opatrené napr. etiketou) a môže sa teda javiť náročnejšie preukázať rozlišovaciu spôsobilosť takého trojrozmerného označenia, ako v prípade slovných alebo obrazových označení.

Pokiaľ ide o samotné prihlásené označenie, úrad konštatuje, že ide o trojrozmerné označenie – tvar fľaše, ktorá s ohľadom na zoznam nárokovaných tovarov slúži ako obal pre nealkoholické nápoje, resp. prípravky na výrobu týchto nápojov. Prihlásené označenie okrem tvaru fľaše neobsahuje žiadne ďalšie, slovné alebo obrazové prvky, t. j. predstavuje ho výlučne tvar obalu tovaru. Ide pritom o priehľadnú fľašu jednoduchého bežného kužeľovitého tvaru s vrchnáčikom, s bežne tvarovaným dnom, mierne zúženú pri hrdle, ktorá sa vyznačuje tým, že jej hrdlo je skôr dlhšie a širšie a má hladký a nevyčnievajúci valcový uzáver. Pokiaľ ide o tovary, nealkoholické nápoje, pre ktoré je toto označenie prihlásené, je potrebné uviesť, že ide o tovary každodennej spotreby určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, pričom ich cena je relatívne nízka. Vzhľadom na uvedené má úrad za to, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa je pri predmetnej kategórii tovarov nízka, resp. priemerná (pre tovary prihlasované v triede 5).

Podľa platnej právnej legislatívy môže byť priestorovou ochrannou známkou označenie tvorené tvarom tovaru ako aj jeho obal. Ak však takéto označenie má mať rozlišovaciu spôsobilosť a plniť funkciu ochrannej známky, nemôže byť tvorené bežným tvarom tovaru alebo obalom, ale musí sa jednať o tvar natoľko ojedinelý a neobyčajný, že spotrebiteľ bude tento tvar vnímať úplne jednoznačne ako jedinečný, teda nezameniteľný, v tomto prípade s inými tvarmi fliaš pre obdobné tovary. Tak tomu však v danom prípade nie je. Prihlasované trojrozmerné označenie v tvare fľaše sa nijako podstatne nelíši od všeobecne známych, bežne v obchode používaných fliaš podobných tovarov s prihlasovanými tvarmi rôznych výrobcov.

Argument prihlasovateľa, že z vyobrazenia zakončenia spodku fľaše, ktorá je predmetom prihlasovaného označenia, jednoznačne vyplýva, že ide o sklenenú fľašu, pričom prihlasované tovary (nealkoholické nápoje) sa podľa neho tradične nevyskytujú v sklenených fľašiach, vníma úrad ako neopodstatnený. V prvom rade je potrebné uviesť, že fľaše sa predávajú umiestnené v regáloch vo vertikálnej polohe, teda spotrebiteľ pri bežnom pohľade na fľašu, jej spodnú časť vôbec nezaregistruje, rovnako ako pri zbežnom pohľade nezaznamená odlišný materiál, z ktorého je fľaša vyrobená.

Čo sa týka materiálu fliaš v ktorých sa predávajú nealkoholické nápoje je potrebné taktiež uviesť, že na trhu sa dlhodobo a bežne používajú sklenené fľaše rôznych tvarov a veľkostí na balenie nealkoholických nápojov pochádzajúcich od rôznych subjektov a to nie len v rámci reštauračných a pohostinských služieb, a teda ani v tomto prípade nejde o výnimočný rozlišovací prvok, ktorý by priemerný spotrebiteľ zaregistroval. Je všeobecne známe, že ideálnou fľaškou na pitnú vodu, či iné nealkoholické nápoje je fľaška zo skla. Ľahko sa čistí, pomáha chrániť životné prostredie a umožňuje žiť zdravý aktívny životný štýl (neuvolňuje do vody farbivá a škodlivé prímеси, neničí vitamíny, atď.). Taktiež skutočnosť, že predmetná fľaša obsahuje vrchnáčik, ktorý nie je vrúbkovaný, nepredstavuje z hľadiska vzhľadu fľaše originálnu alebo netradičnú črtu do takej miery, aby si ju spotrebiteľ čo i len všimol. Je veľmi pravdepodobné že spotrebiteľia považujú vrúbkovanie vrchnáčikov fliaš len za funkčný prvok, ktorý slúži k ľahšiemu otvoreniu fľaše a nie za prvok, ktorý by upútal ich pozornosť, prípadne ktorý by označeniu zabezpečil rozlišovaciu spôsobilosť.

Letným pohľadom na internete možno taktiež zistiť, že uvedený tvar fľaše prihlasovaného označenia (fľaša jednoduchého bežného kužeľovitého tvaru s nevystupujúcim vrchnáčikom, mierne zúžená pri hrdle, ktorá sa vyznačuje tým, že jej hrdlo je skôr dlhšie a širšie) aj v sklenom prevedení, je bežne používaný mnohými subjektmi zameranými na výrobu nealkoholických nápojov. Napríklad na stránkach http://www.nejlepsiceny.cz/vody/badoit-jemne-perliva-0_33l-sklo-x-20.html; <http://www.konrad.eu/products/show/1108> ; <http://siwis.sk/product/sklo-025-l-ticha/> a <https://www.eshop.cbaverex.sk/sk/kategoria/106/1;40> sú zobrazené obaly rôznych značiek pre minerálne a stolové vody:



Badoit voda- sklo



EVIAN voda-sklo



SAN BENEDETTO
Voda - sklo



EVIAN voda-sklo

Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa na trhu nachádzajú aj iné podnikateľské subjekty, ktoré plnia svoje produkty do tvarovo obdobných fliaš, líšiacich sa niekedy len v prvkoch, ktoré sú pri bežnom kontakte spotrebiteľa s predmetnými tovarmi nepostrehnuteľné. Úrad na základe uvedených skutočností zastáva názor, že trojrozmerné prihlásené označenie, fľaša jednoduchého bežného kužeľovitého tvaru, mierne zúžená pri hrdle, napriek jej dlhšiemu a širšiemu hrdlu a vrchnáčiku bez vrúbkovania sa ako celok podstatne neodlišuje od zvykov príslušného odvetvia, ale predstavuje len variant bežne používaných tvarov. Prihlásené označenie nevyvoláva taký celkový dojem, aby bolo schopné slúžiť ako údaj o pôvode prihlásených tovarov a nemá z pohľadu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k nim rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad za rozhodujúcu pri skúmaní zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia ako ochrannej známky považuje skutočnosť, že práve prihlásené označenie sa nijako podstatne neodlišuje od tvarov obalov obvykle používaných na trhu v súvislosti s rovnakými tovarmi ako sú tovary nárokované prihlasovateľom. V tejto súvislosti úrad uvádza, že čím viac posudzovaný tvar pripomína tvar, ktorý je na trhu bežne používaný, tým väčšia je pravdepodobnosť, že tvar, ktorý je predmetom posúdenia, nemá rozlišovaciu spôsobilosť. V prípade prihláseného označenia je podobnosť fľaše, ktorá predstavuje prihlásené označenie, s fľašami bežne používanými na trhu na balenie nealkoholických nápojov veľmi vysoká. Spotrebiteľ preto nebude schopný len na základe prihláseného trojrozmerného označenia – fľaše, a to ani na základe prihlasovateľom spomínaných znakov, ktoré však nie sú dostatočne výrazné, resp. nápadné a zapamätateľné, identifikovať nárokované tovary ako tovary pochádzajúce práve od neho.

Tvar fľaše, ktorá tvorí prihlasované označenie, môže z hľadiska prihlasovateľa napodobňovať tvar pohárikov na destiláty nazývaných „píjačky“. Avšak z hľadiska spotrebiteľskej verejnosti (čo je tu jediné relevantné hľadisko) prihlásené označenie ako celok nepôsobí dostatočne originálnym a osobitým dojmom na to, aby mohlo plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je zabezpečiť spotrebiteľom totožnosť pôvodu tovarov označovaných ochrannou známkou prostredníctvom jej rozlišovacej spôsobilosti tak, ako to bolo uvedené vyššie, čo zakladá existenciu zápisnej prekážky podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené. Prihlasovateľ nedoložil žiadne doklady, ktoré by preukazovali, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované tovary.

Na základe všetkých uvedených skutočností úrad zotrváva na svojom stanovisku, že prihlásené označenie napĺňa zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, teda že za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

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:

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji