



Banská Bystrica 28. 2. 2017
POZ 170-2015/II-12-2017

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 21. marca 2016 prihlasovateľom LIMO ŠPES, s. r. o., Chmeľnica 90, 064 01 Chmeľnica, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 170-2015/Z-38-2016 z 28. januára 2016 o zamietnutí prihlášky trojrozmernej ochrannej známky, č. spisu POZ 170-2015, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 170-2015/Z-38-2016 z 28. januára 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 170-2015/Z-38-2016 z 28. januára 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietnutá prihláška trojrozmernej ochrannej známky, č. spisu POZ 170-2015 (ďalej „prihlásené označenie“).

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Uvedené prvostupňový orgán konštatoval na základe toho, že prihlásené označenie predstavuje len jednoduchý tvar fľaše (fľaša modrej farby s kruhovou podstavou so zúženým hrdlom ukončeným uzáverom šedej farby), 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 nie je schopné individualizovať tovary prihlasovateľa.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu predmetného spisu, predchádzala správa úradu z 20. apríla 2015, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 27. augusta 2015 vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a naďalej zastával názor, že tvar prihláseného označenia (fľaše) nie je jednoduchý, ale výnimočný, ktorý prihlásenému označeniu zabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Súčasťou predmetného vyjadrenia prihlasovateľa bola aj žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb.

Prvostupňový orgán vykonal požadované zúženie nárokovaného zoznamu tovarov a služieb, avšak zastával názor, že prihlasovateľovi sa nepodarilo odstrániť zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia, a preto pristúpil k vydaniu prvostupňového rozhodnutia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v rámci ktorého uviedol, že nesúhlasí s napadnutým rozhodnutím, a že podľa jeho názoru prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť.

Poukázal na to, že hoci prvostupňový orgán uznal, že tvar fľaše nie je štandardný, napriek tomu tvrdil, že na relevantnom trhu je bežný. Podľa prihlasovateľa však fľaše, na ktoré v danej súvislosti poukázal prvostupňový orgán, sa nijako nepodobajú na prihlásené označenie.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že počas konania predložil fotografie tzv. „pijačiek“ (poháriky používané v spojitosti s alkoholickými nápojmi), ktoré sa viac podobajú na prihlásené označenie. Použitie takéhoto tvaru v spojitosti s nealkoholickými výrobkami bude podľa prihlasovateľa netradičné a neočakávané, preto pre nealkoholické nápoje prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť.

Na základe uvedeného prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 170-2015 postúpil na zverejnenie vo vestníku úradu.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody.

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihláška trojrozmernej ochrannej známky, č. spisu POZ 170-2015, bola podaná 30. januára 2015 prihlasovateľom LIMO ŠPES, s. r. o., Chmeľnica 90, 064 01 Chmeľnica, 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 odtučňovacie 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 zábaľy); 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 sódomú vodu; demižóny; otvárače na fľaše (elektrické aj neelektrické); miešače okrem elektrických pre domácnosť; sklené 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; lítiová 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.

Na základe žiadosti prihlasovateľa o zúženie nárokovaného zoznamu tovarov a služieb, úrad s účinnosťou od 27. augusta 2015 zapísal zúženie zoznamu nárokovaných tovarov na 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; lítiová 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.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil s posúdením rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť 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) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť), pričom uvedené posúdenie je potrebné vždy vykonať vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám a zároveň vo vzťahu k vnímaniu relevantnou verejnosťou. Je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, ktorý je

primerane dobre informovaný a primerane pozorný a obozretný. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené.

Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že 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 jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby). Na doplnenie je potrebné uviesť, že označenia, ktoré sú na trhu bežne používané alebo sú predpokladané pri daných tovaroch a službách, resp. označenia, ktoré sa od nich nelíšia z pohľadu priemerného spotrebiteľa v miere dostatočnej na to, aby ich vnímal ako slúžiace na identifikáciu pôvodu, t. j. ako ochranné známky, rozlišovaciu spôsobilosť nemajú a nemôžu byť zapísané ako ochranné známky.

V súvislosti s posúdením rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerného označenia tvoreného tvarom tovaru, resp. jeho obalom, čo je aj prípad prihláseného označenia (fľaše), orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na platnú právnu legislatívu, podľa ktorej aj takéto označenie môže byť zapísané ako ochranná známka do registra, a to v prípade, že má rozlišovaciu spôsobilosť a dokáže plniť funkciu ochrannej známky. Takéto označenie nemôže byť tvorené bežným tvarom tovaru alebo obalom, ale musí ísť 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.

Pokiaľ ide o samotné prihlásené označenie, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ide o trojrozmerné označenie – tvar fľaše modrej farby, ktorá s ohľadom na zoznam nárokovaných tovarov [„*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; lítiová voda; izotonické nápoje; energetické nápoje; citrónády (nápoje); nealkoholické ovocné výťažky; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov*” v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb] slúži ako ich obal. Prihlásené označenie okrem tvaru fľaše modrej farby neobsahuje žiadne ďalšie, slovné alebo obrazové prvky, t. j. predstavuje výlučne tvar obalu tovarov ním označovaných. Ide o fľašu jednoduchého bežného valcovitého tvaru s uzáverom (vrchnáčikom), s bežne tvarovaným dnom, mierne zúženú pri hrdle, ktorá sa vyznačuje tým, že jej hrdlo je skôr dlhšie. Farebné prevedenie fľaše v tomto prípade nemožno považovať za dostatočný rozlišujúci prvok, nakoľko je bežné, že na trhu sa používajú fľaše v rôznych farebných prevedeniach.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na všeobecne známu skutočnosť, že fľaše určené na uskladnenie nárokovaných tovarov, t. j. nápojov na lekárske a farmaceutické použitie a nealkoholických nápojov, majú bežne valcovitý tvar zužujúci sa pri hrdle, často majú dlhšie hrdlo, sú ukončené uzáverom a majú dno, ako je vyobrazené pri prihlásenom označení. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triedach 5 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje len jednoduchý tvar fľaše, ktorý je bežný na trhu s nárokovanými tovarmi, pričom neobsahuje žiadne ďalšie jedinečné či individualizujúce prvky, ktoré by prihlásenú fľašu robili osobitou či originálnou, a teda odlišiteľnou od ostatných fliaš vyskytujúcich sa na predmetnom trhu.

V podanom rozklade prihlasovateľ odmietol konštatovanú podobnosť prihláseného označenia s fľašami, na ktoré ako podobné poukázal prvostupňový orgán. Naopak skonštatoval, že prihlásené označenie sa skôr podobá na tzv. „pijačky“ (poháriky na alkoholické nápoje). Keďže ale bude používané v spojitosti s nealkoholickými nápojmi, podľa prihlasovateľa pôjde o netradičné spojenie, a preto prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. S uvedenými argumentmi sa orgán rozhodujúci o rozklade nestotožňuje. Fľaša tvoriaca prihlásené označenie je v spodnej časti hrubšia, pričom postupne a plynulo prechádza do úzkeho hrdla. Podobné je to aj v prípade fliaš, na ktoré poukázal prvostupňový orgán, a ktoré sú bežne používané v spojitosti s nealkoholickými nápojmi. Naopak, v prípade tzv. „pijačiek“ je spodná časť taktiež hrubšia, ale

prechod do tenšej časti nie je postupný a plynulý, ale je rázny. Taktiež hrdlo (tenká časť) tzv. „pijačiek“ je v porovnaní s ich hrubšou spodnou časťou zreteľne dlhšie, čo v prípade prihláseného označenia ani fľaš, na ktoré poukázal prvostupňový orgán, nie je. Z uvedeného je zrejmé, že prihlásené označenie sa viac podobá na fľaše, na ktoré poukázal prvostupňový orgán, ako na tzv. „pijačky“. Konštatované podobnosti a odlišnosti je možné vidieť na nasledovných obrázkoch.

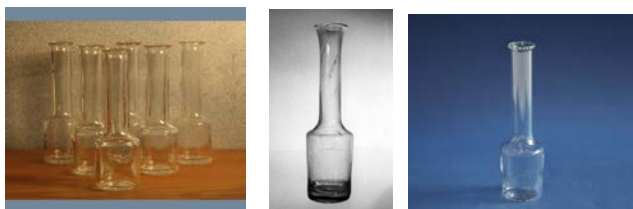
Prihlásené označenie:



Fľaše používané na trhu pre minerálne a stolové vody:



Tzv. „pijačky“:



Z vyššie uvedených skutočností podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vyplýva, že tvar prihláseného označenia nie je zásadne odlišný od kombinácie základných alebo bežných prvkov používaných pri fľašiach, ani sa zásadne neodlišuje od noriem a zvykov v sektore. Prihlásené označenie neobsahuje iné prvky, akými sú slová alebo značky, ktoré by mohli označeniu dodať rozlišovaciu spôsobilosť. Vo všeobecnosti platí, že akýkoľvek prvok, ktorý má sám osebe rozlišovaciu spôsobilosť, dodá trojrozmernej ochrannej známke rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ sa dá vnímať pri bežnom používaní výrobku. Typickými príkladmi sú slovné alebo obrazové prvky alebo ich kombinácia, ktoré sa nachádzajú na vonkajšej strane tvaru a zostávajú jednoznačne viditeľné, ako sú etikety na fľašiach. Prihlásené označenie však takéto prvky neobsahuje.

Vzhľadom na to, že prihlásené trojrozmerné označenie v tvare fľaše sa nijako podstatne neodlišuje od všeobecne známych, v obchode bežne používaných fľaš na uskladnenie nápojov na lekárske a farmaceutické použitie a nealkoholických nápojov, pričom neobsahuje žiadne ďalšie jedinečné či individualizujúce prvky, ktoré by prihlásenú fľašu robili odlišiteľnou od ostatných fľaš vyskytujúcich sa na trhu, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 5 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Keďže na základe prihláseného označenia relevantný spotrebiteľ nedokáže rozlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov, takéto označenie nemôže byť zaregistrované ako ochranná známka pre jeden subjekt, ale musí ostať voľné pre použitie na relevantnom trhu.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, pričom vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci a nezapríčinil vznik neodôvodnených rozdielov v skutkovo podobných prípadoch. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o zamietnutí prihlášky trojrozmernej ochrannej známky, č. spisu POZ 170-2015, v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji