



Banská Bystrica 21. 2. 2017
POZ 5235-2016/Z-21-2017

ROZHODNUTIE


Prihláška ochrannej známky POZ 5235-2016 s názvom KLASIK DELIKATES z 27.6.2016 prihlasovateľa Vitana, a.s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Palisády 50, 811 06 Bratislava,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 19.7.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je čiernobiele kombinované označenie , ktoré je prihlásené pre tovary „*korenie; koreniace zmesi; zmesi korenia a bylín; tekuté koreniace prípravky; chilli omáčky; sójové omáčky; marinády, zálievky na ochutenie; tekuté ochucovadlá; tatarské omáčky; majonézy; omáčky na báze výrobkov v tejto triede ako sú základy pre omáčky a hotové omáčky podávané zohriate k cestovinám a iným jedlám; studené omáčky na báze výrobkov v tejto triede ako samostatná príloha (dipy) alebo na ochutenie; chuťové prísady; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); aromatické prípravky do potravín; zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie*“ v triede 30 a pre služby „*podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; predvádzanie tovaru; inzertné služby; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (vzorky); poskytovanie obchodných alebo reklamných informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom multimediálnych prostriedkov; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 19.7.2016 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že predmetné označenie je vyobrazením etikety obdĺžnikového tvaru bielej farby s textom „KLASIK DELIKATES“ v čiernej farbe písma, pričom veľkosť písma jednotlivých slovných prvkov „KLASIK“ a „DELIKATES“ je rozdielna. Označenie je prihlasované ako čiernobiele.

Úrad na základe prieskumu dospel k záveru, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 30 a súvisiacim službám v triede 35 nemá toto označenie rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné spojenie „klasik delikates“, ktoré je v prihlasovanom označení dominantné, bude spotrebiteľ vnímať ako označenie výrobkov s určitými vlastnosťami, konkrétne, že tieto výrobky ako napr. koreniny, chuťové prísady, omáčky a pod. sa budú dlhodobo vyznačovať dávno osvedčenou delikátnou, jemnou, lahodnou chuťou.

Vyššie uvedené skutočnosti úrad vyvodil na základe významu oboch slovných prvkov, ktorými je označenie tvorené. Prvý slovný prvok „klasik“ je odvodený od prídavného mena „klasický“ s významom okrem iných aj „dávno osvedčený, príznačný, typický“ a druhý slovný prvok „delikates“ je odvodený od slova „delikatesa“ vo význame „pochúťka, lahôdka“, resp. od slova „delikátny“ s významom „jemný, prvotriedny, vybraný, kvalitný“).

Úrad tiež uviedol, že predmetné označenie je prihlasované ako kombinované, avšak jeho jednoduché grafické vyhotovenie (forma etikety) v spojení s nedíštingtívnymi slovnými prvkami označujúcimi konkrétne vlastnosti prihlasovaných tovarov, mu nedokáže ako celku zabezpečiť rozlišovaciu spôsobilosť, čo znamená, že takéto označenie nespĺňa jednu zo základných vlastností ochrannej známky, ktorou je spôsobilosť odlíšiť tovary alebo služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov alebo služieb iných subjektov, preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

V závere prieskumu úrad ešte dodal, že podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je možné prekonať zápisnú nespôsobilosť označenia namietanú podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a d), 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.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum listom doručeným úradu dňa 20.9.2016, ku ktorému priložil doklady v podobe kópií faktúr a vyobrazení produktov s etiketami obsahujúcimi okrem iného aj slovné prvky ako má prihlásené označenie. Týmito dokladmi sa prihlasovateľ snaží preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia. Ide o nasledovné doklady:

1. Príloha č.1 - Faktúra z roku 2012 č. 9230081401 spoločnosti VITANA SLOVENSKO, s. r. o., v ktorej je prihlasovateľ spoločníkom.
Ide o doklad, v ktorom je okrem iného uvedená aj tovarová položka v znení „Klasik Delikates“, a to v počte 1300 ks, ktoré boli fakturované spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. pre centrálny sklad v Ilave.
2. Príloha č. 2 - Faktúry z roku 2013 č. 9230090682, č. 9230090865 a č. 9230091582 spoločnosti VITANA SLOVENSKO, s. r. o., v ktorej je prihlasovateľ spoločníkom.
Ide o doklady, v ktorých sú tiež uvedené tovarové položky v znení „Klasik Delikates“ v počte 20 ks fakturovaných spoločnosti TERNO Group k.s. Bratislava pre Hypernovu Megamarket v Spišskej Novej Vsi, ďalej v počte 20 ks fakturovaných spoločnosti Retail Value Stores, a.s. Bratislava pre spoločnosť Carrefour Slovensko a.s. Košice, a v počte 540 ks fakturovaných spoločnosti Billa s.r.o. Bratislava pre Billa cross docking Senec.
3. Príloha č. 3 - Vyobrazenia tovarov.
Prvé vyobrazenie v rámci prílohy č. 3 predstavuje farebné vyobrazenie fľaštičky jedného z predmetných tovarov, na ktorej je umiestnená etiketa obsahujúca aj slovné spojenie „KLASIK Delikates“, avšak na rozdiel od bežného tvaru písma obsiahnutého v prihlásenom označení, písmo slovného spojenia vo vyobrazení na tomto doklade má vyhotovenú úpravu, kde slovný prvok „KLASIK“ je v červenej verzii s tieňovaním písma a je tvarované do oblúka. Slovný prvok „Delikates“ je tiež v červenej verzii so špecifickou úpravou písma tvarovaný do opačného miernejšieho oblúka. Okrem toho slovné spojenie na etikete nie je samostatné tak, ako ho prihlasuje prihlasovateľ, ale je v tesnej väzbe s dištingtívnym prvkom loga prihlasovateľa v znení „Vitana“ vrátane doplnených ďalších slovných a obrazových prvkov. To znamená, že prihlasovateľ predložil úradu vyobrazenie výrobku nesúceho označenie, ktoré nie je totožné s čiernobielym prihlasovaným označením.

To isté sa týka aj druhého vyobrazenia v rámci prílohy č. 3, kde ide o vyobrazenie časti regálu v potravinovej predajni, pričom medzi viacerými výrobkami figuruje fľaštička s etiketou obsahujúcou okrem iného aj slovné spojenie „KLASIK DELIKATES“, ktorého bežné písmo tvarom zodpovedá prihlásenému označeniu, avšak líši sa v červenej farbe slovného prvku „KLASIK“, pričom dané slovné spojenie na etikete taktiež nie je samostatné tak, ako ho prihlasuje prihlasovateľ, ale je v tesnej väzbe s dištinktívnym prvkom loga prihlasovateľa v znení „Vitana“ vrátane ďalších doplnených slovných a obrazových prvkov. To taktiež znamená, že prihlasovateľ predložil úradu vyobrazenie výrobku nesúceho označenie, ktoré nie je totožné s prihlasovaným označením.

4. Príloha č. 4 predstavuje výtlačok z internetovej stránky spoločnosti VITANA SLOVENSKO, s.r.o., v ktorej je prihlasovateľ spoločníkom, pričom ide o vyobrazenie totožného výrobku s tým, ktorý je uvedený v prvom vyobrazení v rámci prílohy č. 3, t.j. rovnako ide o vyobrazenie výrobku nesúceho označenie, ktoré nie je totožné s prihlasovaným označením.
5. Prílohu č. 5 prihlasovateľ označil ako objednávku inzercie z roku 2013, ide však o faktúru spoločnosti VITANA SLOVENSKO, s. r. o., v ktorej je prihlasovateľ spoločníkom, pričom predmetom fakturácie je úhrada nákladov dodávateľa CBA SK, a.s., Považská Bystrica spojených s vydaním inzercie na základe objednávky inzercie. V tomto prípade ide o doklad, ktorý neobsahuje žiadny údaj o výrobkoch, ktoré mali byť inzerované a už vôbec nie údaj o predmetnom označení.
6. Prílohu č. 6 tvoria výtlačky z internetovej stránky spoločnosti VITANA SLOVENSKO, s.r.o., v ktorej je prihlasovateľ spoločníkom. Ide o vyobrazenie výrobku, tiež o špecifikáciu jeho vlastností a o cenovú špecifikáciu - ponuku už vyššie spomenutého výrobku v rámci príloh č. 3 a 4, ktorého kombinované označenie „KLASIK Delikates“, uvedené na etikete, bolo posúdené ako nezhodné s prihláseným označením.
7. Príloha č. 7 predstavuje len výpis z obchodného registra spoločnosti VITANA SLOVENSKO, s.r.o., ktorým prihlasovateľ poukazuje na jeho vzájomný obchodný vzťah s touto spoločnosťou, to znamená, že prihlasovateľ VITANA a.s., Byšice je spoločníkom v spoločnosti VITANA SLOVENSKO, s.r.o., Pezinok vystavujúcej vyššie spomínané faktúry.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad vykonal dokazovanie a vyhodnotil vyššie uvedené dôkazné materiály podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomných súvislostiach. Pokiaľ ide o vzájomné posúdenie prihláseného označenia s označením tovarov vyobrazených v preukazných materiáloch č. 3, 4 a 6, úrad zistil, že označenie uvedené v prihláške ochrannej známky č. POZ 5235-2016 je odlišné od používaného označenia. Zásadná odlišnosť porovnávaných označení, okrem zistenej tvarovej a farebnej nezhodnosti úpravy písma slovných prvkov „KLASIK“ a „DELIKATES“, spočíva v prítomnosti už vyššie spomenutého obrazového prvku v podobe loga „Vitana“ v priložených vyobrazeniach obsiahnutých v preukazných materiáloch č. 3 a 4, pričom toto logo svojím znením priamo informuje spotrebiteľa o obchodnom pôvode prihlásených tovarov a služieb, čo zabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť takéhoto označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

V prípade prihláseného označenia, ktoré vyššie spomenuté logo neobsahuje, pričom je tvorené len bežným čiernym písmom na bielom podklade, relevantná časť spotrebiteľov nemá možnosť spájať si obchodný pôvod takéhoto nedištinktívneho opisného označenia práve s prihlasovateľom, iba ak by bolo preukázané jeho masívne používanie vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám na celom území Slovenskej republiky.

Úrad však má za to, že faktúry, predstavujúce preukazné doklady č. 1 a 2., ktoré sa vzťahujú na vyobrazené tovary v preukazných materiáloch č. 3 a 4, nepreukázali masívne používanie prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, a to tak v otázke množstva predmetných tovarov, ako aj v otázke územného pokrytia Slovenskej republiky, berúc do úvahy relevantnú skupinu spotrebiteľov prihlásených tovarov, ktorú tvorí široká skupina obyvateľov, prakticky každý jej obyvateľ.

Požiadavku vyššie spomínaného intenzívneho používania nedištinktívneho opisného označenia pre možné nadobudnutie jeho rozlišovacej spôsobilosti potvrdzuje aj ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá

komora) z 18. októbra 2016, vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu, v ktorom bod č. 134 uvádza: „V tomto ohľade z judikatúry vyplýva, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním ochrannej známky si vyžaduje, aby prinajmenšom významná časť príslušnej skupiny verejnosti identifikovala vďaka ochrannej známke predmetné tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku.“

Z uvedených skutočností vyplýva, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sa vzťahuje na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak 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.

Na margo doplnujúceho argumentu prihlasovateľa, ktorým poukázal na jeho staršiu platnú ochrannú známku č. 239863 v znení „KLASIK Delikates“, je potrebné uviesť, že na rozdiel od predmetného označenia (tvoreného výlučne bežným písmom), je staršia ochranná známka tvorená slovnými prvkami so špecifickou úpravou písma, kde slovný prvok „KLASIK“, aj keď v bežnom písme, je tvarovaný do oblúka, ale hlavne druhý prvok „Delikates“ nie je tvorený bežným, ale špecifickým písmom, mimochodom tvarovo zhodným s jedným z vyššie posudzovaných výrobkov, čo zároveň dáva aj vysvetlenie, prečo úrad až po namietnutí a následnom doložení preukazných materiálov napokon dané označenie v tom čase zapísal do registra ochranných známk. Takže týmto argumentom prihlasovateľ neprispel k prekonaniu vytýkaných nedostatkov prihlášky ochrannej známky tak, aby mohlo byť prihlásené označenie zapísané do registra ochranných známk.

Úrad aj naďalej zotrval na svojom stanovisku a má za to, že z pohľadu celkovej kompozície je grafická úprava prihláseného označenia (spočívajúca v umiestnení dvoch slovných prvkov v bežnom písme na bielom obdĺžnikovom pozadí v dvoch riadkoch a dvoch veľkostiach písma) tak minimálna, že predmetnému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. Predmetnému označeniu tak dominuje informatívny opisný charakter slovného spojenia „KLASIK DELIKATES“, ktorý vo vzťahu k prihláseným tovarom a súvisiacim službám predstavuje priamy odkaz na ich vlastnosti spočívajúce v ich dávno osvedčenej delikátnej, jemnej či lahodnej chuti. Úrad zároveň dodáva, že z vyhodnotenia preskúmaných dôkazných materiálov, ktoré prihlasovateľ poskytol úradu, vyplýva, že tieto doklady nepreukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu predmetným tovarom a službám. Popri tom prihlasovateľ neuviedol žiadny taký argument, ktorým by mohol prekonať vytýkané zápisné prekážky prihláseného označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované označenie „KLASIK DELIKATES“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk, a preto 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 zákona č. 125/2016 Z. z. 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 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:

inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Palisády 50
811 06 Bratislava