



Banská Bystrica 22. 3. 2017
POZ 68-2016/Z-79-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 68-2016 s názvom KetoDiet z 15.1.2016 prihlasovateľa KetoDiet CZ s.r.o., Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10, CZ,

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), c) a d) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 16.5.2016 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 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,
- d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie **KetoDiet** v priloženej úprave prihlásené pre tovary „farmaceutické prípravky; diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie; výživové doplnky pre ľudí; diétne nápoje na lekárske použitie; bielkovinové potraviny na lekárske použitie; bielkovinové prípravky na lekárske použitie; vitamínové prípravky; proteínové koncentráty ako výživové doplnky k potravinám; výživové doplnky; proteínové výživové doplnky“ v triede 5 a pre služby „obchodné sprostredkovateľské služby; kancelárie zaoberajúce sa dovozom alebo vývozom; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 29 a 30 tohto zoznamu; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 29 a 30 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; marketing; reklama prostredníctvom všetkých druhov médií; podpora predaja (pre tretie osoby) zameraná na propagáciu zdravého životného štýlu a propagáciu úprav váhy; reklama zameraná na propagáciu zdravého životného štýlu a propagáciu úprav váhy; prieskum trhu; analýzy trhov (okrem finančných)“ v triede 35, „doprava potravín; balenie a skladovanie potravín“ v triede 39, „výchova v oblasti úpravy váhy a zmeny životného štýlu; zábava v oblasti úpravy váhy a zmeny životného štýlu; vzdelávanie v oblasti úpravy váhy a zmeny životného štýlu; športové a kultúrne aktivity so zameraním na školiacu činnosť súvisiacu s úpravami váhy a zmenou životného štýlu“ v triede 41 a „farmaceutické poradenstvo zamerané na oblasti zdravia, krásy, zdravej výživy a zdravého životného štýlu, úpravy váhy a regeneráciu organizmu; lekárske služby spojené

s odborným poradenstvom v oblasti zdravia, krásy, zdravej výživy a zdravého životného štýlu, úpravami váhy a regeneráciou organizmu“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známkov, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlasované označenie je tvorené slovným prvkom „keto“, čo je v zloženinách prvá časť s významom „ketón“ (Slovník cudzích slov /akademický/, SAV, Bratislava, 2005) a slovo „diet“ v preklade z angličtiny znamená „diéta“ (collinsdictionary.com). Úrad uviedol, že prihlasované označenie je tak tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania poskytovaných tovarov a služieb, že tieto sú zamerané a určené pre ketónovú (ketogénnu) diétu, ktorá sa stáva v poslednom čase veľmi populárnou diétou na chudnutie. Navyše sa podľa úradu jedná o označenie, ktoré je tvorené výlučne údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku resp. v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. Skutočnosť, že slovné spojenie „ketodiet“ sa bežne používa na označenie ketónovej diéty dokazuje podľa úradu aj internetový vyhľadávač google.sk, ktorý po zadaní výrazu „ketodiet“ do vyhľadávania zobrazí takmer 300 tis. výsledkov.

Úrad ďalej uviedol, že priložená úprava slovného označenia „KetoDiet“ spočíva v použití tučného typu písma a zoštíhlení strednej časti písmena „i“ v slove „Diet“. Úrad skonštatoval, že táto úprava je minimálna a ľahko prehliadateľná. Podľa úradu si ju bežný spotrebiteľ ani neuvedomí, prípadne nevšimne a označenie bude vnímať ako slovné na základe nedištingtívnych slovných prvkov „Keto“ a „Diet“ s uvedeným významom. Preto úrad uvedenú grafickú úpravu označenia nepovažoval za postačujúcu na to, aby označeniu ako celku zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad má za to, že si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi a službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu tieto tovary a služby pochádzajú. Úrad v závere skonštatoval, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa uvedených tovarov a služieb.

Úrad taktiež poukázal na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Dňa 4.7.2016 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

Ako z európskej judikatúry vyplýva, prihlasované označenie je potrebné posudzovať ako nedeliteľný celok (jedno slovo) bez oddelenia prvkov veľkým písmenom, t. j. v tvare „ketodiet“, pretože tvorí súvislý text bez medzier vymedzujúcich jednotlivé slová. Ďalej dodáva, že prihlasované označenie ako celok je pritom úplne nepodobné akémukoľvek výrazu spisovnej slovenčiny, nie je bežne používané, ani nie je označením pre druh tovaru a má teda rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ poukazuje na to, že ak by sa prihlasované označenie posudzovalo aj ako dva prvky „Keto“ a „Diet“, je potrebné konštatovať, že ani jeden z uvedených prvkov nie je samostatným slovom spisovnej slovenčiny a nemá v slovenčine samostatný význam.

Ďalej uvádza, že prvý z prvkov „keto“ sa môže používať ako skratka pre výraz „ketón“. V prihlasovanom označení však podľa prihlasovateľa nejde o skratku ketónu, ale ide o prvú časť slova, „ketóza“, čo je jeden z prejavov proteínovej diéty. Poukazuje tiež na to, že podľa posudzovacej praxe platí, že ak má termín viac významov, z ktorých jeden je pre dotknuté výrobky alebo služby obzvlášť dôležitý, môže sa významové porovnanie na tento význam zamerať, v každom prípade je však podstatné to, ako daný termín vníma relevantná verejnosť. Podľa prihlasovateľa relevantná verejnosť vôbec nebude tušiť, čo sa skrýva pod skratkou „Keto“, a pokiaľ by niektorý z priemerných spotrebiteľov odhadoval význam tohto prvku, s najväčšou pravdepodobnosťou by dospel k záveru, že ide o skratku slova „ketón“, čo však nevypovedá nič o druhu diéty, pretože prihlasovateľom ponúkaná diéta je diétou proteínovou, ktorá využíva na úbytok váhy jav, ktorý je pomenovaný „ketóza“. Druhý prvok je anglickým slovom „diet“, v slovenskom preklade teda „diéta“, ktoré tiež nie je slovom spisovnej slovenčiny. Prihlasovateľ pripúšťa, že pri vzhľadovom posúdení je, vzhľadom na znalosť angličtiny a istú podobnosť slova so slovenčinou, možné, že časť relevantnej verejnosti dospeje k záveru, že slovo „diet“ označuje diétu. Tento fakt však sám o sebe nie je dostatočný na to, aby bolo celé prihlasované označenie zamietnuté ako druhové alebo obvyklé. Diétu samu o sebe totiž nemožno označiť za druh tovaru a prvá časť označenia nič o druhu diéty verejnosti nevypovedá.

Vzhľadom na uvedené, nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, ani druhovosť, či bežnosť označenia nemožno podľa prihlasovateľa vyvodzovať z novovytvoreného unikátneho výrazu, ktorý je tvorený skratkou jedného slova používaného v slovenčine a jedného anglického výrazu. Prihlasovateľ ďalej uvádza, že pokiaľ by bol striktné uplatňovaný uvedený prístup, nemohol by úrad zapísať ani ochranné známky ako OXY WASH, PRESCRIPTION DIET, či BETA FIT.

Prihlasovateľ ďalej poukazuje na skutočnosť, že predmetné označenie je prihlasované v konkrétnej grafickej úprave, ktorá jednoznačne zaisťuje rozpoznateľnosť označenia, a to prostredníctvom grafických prvkov, ktoré priemerný spotrebiteľ nemôže pri bežnej pozornosti prehliadnúť a jednoznačne si ich spojiť s prihlasovateľom ochrannej známky. Prihlasovateľ uvádza, že pre ochrannú známku využil nie príliš bežný typ písma (font) s názvom Cronos Pro v tučnej verzii a v dvoch farebných odtieňoch, pričom medzery medzi jednotlivými písmenami v prvku „Diet“ nie sú rovnaké, ako je to obvyklé, ale niektoré z nich boli zmenšené s cieľom vyjadrenia podstaty ponúkaných výrobkov a služieb. Zásadným grafickým prvkom je podľa prihlasovateľa schematicky vykreslená postava ženy, ktorá je v páse výrazne zoštíhlená a v prihlasovanom označení tvorí písmeno „i“. Tvorca grafiky skĺbil v tomto zásadnom prvku niekoľko významov. Jednak bola grafika spracovaná v podobe, ktorá pripomína písmeno „i“, t.j. tak, aby bol zrejmy obsahový význam známky používanej aj v slovnej podobe. Po druhé musela grafika znázorňovať postavu ženy, t.j. príslušníka základnej cieľovej skupiny daných výrobkov a služieb, pričom z grafického stvárnenia je zrejmé, že „bodka“ tvorí hlavu postavy, menšie cípy v hornej časti „tela“ písmena potom tvoria ruky ženy oblečenej do šiat s volánmi pod pažami, a rozširujúca časť spodnej polovice grafiky potom tvorí šaty. Ako celok je pritom postava ženy v oblasti brucha značne zoštíhlená, čo evokuje zameranie poskytovaných produktov a služieb, a toto zoštíhlenie je ešte podporené zmenšením medzier medzi písmenami „d“ a „e“, medzi ktorými je graficky spracované písmeno „i“ zaklinené. Prihlasovateľ je presvedčený, že uvedené grafické spracovanie je jedinečné, je výsledkom autorskej činnosti tvorcu a jednoznačne zaisťuje nielen rozpoznateľnosť, ale aj zapamätateľnosť a nezameniteľnosť daného označenia v priloženej grafickej podobe. Prihlasovateľ ďalej uvádza, že prihlásené označenie nie je vizuálne podobné žiadnemu slovu spisovnej slovenčiny (ani zloženie slov). Rovnako grafické prvky použité v označení sú natoľko dominantné, že u priemerného spotrebiteľa jednoznačne sami o sebe zaisťujú rozpoznateľnosť a nezameniteľnosť označenia.

Pri fonetickom posúdení možno podľa prihlasovateľa konštatovať, podobne ako pri posúdení vizuálnom, že označenie je tvorené jedným slovom a bude teda spotrebiteľmi vyslovované kontinuálne ako „*ke-to-dy-jet*“. Priemerný spotrebiteľ nebude, podľa názoru prihlasovateľa, schopný vysvetliť význam prvku „*keto*“, prípadne bude význam odhadovať mylne ako „*ketón*“. Čo sa týka fonetického posúdenia časti „*diet*“, prihlasovateľ si myslí, že sa pri fonetickom posúdení ešte zvýši počet priemerných spotrebiteľov, ktorí nedokážu prvok identifikovať ako anglický výraz pre slovenské slovo „*diéta*“, pretože foneticky pôjde o dva odlišné výrazy s iným počtom slabík („*dy-jet*“ a „*dy-jé-ta*“), t. j. pri fonetickom posúdení nebude veľkou časťou relevantnej verejnosti identifikovaný ani fakt, že ide o predajcu diéty. Aj tá časť relevantnej verejnosti, ktorá by (vďaka znalosti cudzieho jazyka - angličtiny) identifikovala súvislosť s diétou, by však nebola schopná identifikovať, o akú diétu druhovo ide, a už vôbec by podľa názoru prihlasovateľa nedospela k záveru, že ide o označenie bežné.

Prihlasovateľ ďalej uvádza, že čo sa týka pojmového posúdenia, prvá časť prihlasovaného označenia, „*keto*“, nemá v slovenskom jazyku sémantický význam, používa sa však v odborných kruhoch ako skratka pre zlúčeninu „*ketón*“, pričom aj keď relevantná verejnosť bude poznať význam skratky „*keto*“, nebude táto skratka vypovedať nič o druhu tovaru, ktorý má označovať. Prihlasovateľ poukazuje na skutočnosť, že ním produkovaný tovar nie je totiž ketónovou diétou, ako by mohla vyvodiť odborná verejnosť, ale diétou proteínovou, ktorá býva tiež nazývaná diétou ketogénnou. Prihlasovateľ ďalej uvádza, že druhá časť prihlasovaného označenia „*diet*“, rovnako nemá v slovenskom jazyku sémantický význam. Prihlasovateľ pripúšťa, že časť relevantnej verejnosti so znalosťou angličtiny môže z tohto prvku vyvodiť, že ide o anglický výraz pre diétu. Angličtina však nie je úradným jazykom Slovenskej republiky a prihlasované označenie je prihlasované iba pre územie Slovenskej republiky, tento fakt by mal byť podľa prihlasovateľa zohľadnený, a to najmä vzhľadom na to, že označenie je prihlasované ako jednoslovné a časť „*diet*“ v ňom tvorí ničím neoddeliteľnú časť.

V zmysle európskej judikatúry je podľa prihlasovateľa nevyhnutné, aby z pohľadu relevantnej verejnosti mala jasnú rozlišovaciu spôsobilosť aspoň jedna z vymedzených častí (či dokonca celých samostatných častí) dotknutých označení, čo je v tomto prípade, ako uvádza, bezo zvyšku splnené. Hodnotenie musí byť založené vždy na celkovom dojme, s prihliadnutím obzvlášť k ich dištingtívnym a dominantným častiam. Prihlasovateľ tiež poukazuje na to, že jasne dištingtívnejším prvkom je v prípade prihlasovaného označenia

prvok „*keto*“, umiestnený na prvom mieste a preto predstavuje rovnako prvok dominantný. Podľa názoru prihlasovateľa, aj ak by bolo označenie posudzované ako dva spojené prvky, potom najmä prvok „*keto*“, ktorý je dominantne umiestnený na prvom mieste prihlasovaného označenia, má dištingtívny charakter, lebo obsahovo nevyjadruje žiadny vzťah k prihlasovanému tovaru či službám.

Prihlasovateľ ďalej uvádza, že za jednu zo základných zásad právneho štátu možno považovať zásadu predvídateľnosti práva. Vzhľadom na podobnú právnu úpravu ochrany, ktorá naprieč EÚ reguluje ochranné známky, a vzhľadom k významnej jazykovej podobnosti českého a slovenského jazyka prihlasovateľ uvádza, že by mal úrad rozhodnúť podobne ako inštitúcia v českej republike, ktorá slovné označenie „KetoDiet“ posúdila ako spôsobilé zápisu a priznala mu status ochrannej známky. Vzhľadom na skutočnosť, že úrad v mnohých prípadoch už zapísal ochranné známky, ktoré sú tvorené dokonca dvomi samostatnými popisnými výrazmi cudzieho jazyka, vrátane angličtiny, by mal úrad v tomto prípade, kedy je kombinácia prvkov značne sofistikovanejšia, dodržať zásadu obdobného rozhodovania v obdobnom prípade a priznať prihlasovanému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ ďalej poukazuje na to, že úrad argumentuje výskytom termínov „*keto*“ a „*diet*“ vo vyhľadávači google.sk. Prihlasovateľ tiež uvádza, že vykonal zadanie prihlasovaného označenia „*ketodiet*“ do rovnakého vyhľadávača a podľa jeho názoru sa výsledok vyhľadávania nedá hodnotiť inak, než že uvedený výraz je vyhľadaný prevažne v súvislosti s ním poskytovanými tovarmi alebo službami, t. j. stal sa pre prihlasovateľa príznačným, pretože označenie „KetoDiet“ používa v českej republike už od roku 2011. Ďalšie výsledky vyhľadávača buď obsahujú len niektorý z prvkov uvedeného označenia, prípadne ide v prevažnej miere o články zahraničné (mimo teritória prihlasovanej ochrannej známky), či o označenie, ktoré je obsiahnuté v popise, pričom jednotlivé prvky sú oddelené. Náhodné použitie rovnakého výrazu zo strany niektorých používateľov nemožno pritom považovať za bežnosť používania uvedeného výrazu alebo môže byť považované za inšpiráciu samotným produktom prihlasovateľa, ktorý je vo vyhľadávači vždy zobrazovaný na prvých miestach.

Vzhľadom na uvedené argumenty prihlasovateľ žiada, aby úrad uznal zápisnú spôsobilosť prihlasovaného označenia a pokračoval v konaní o jeho zápise do registra.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „KetoDiet“ v priloženej úprave, prihlasované pre homogénnu skupinu farmaceutických výrobkov a výrobkov na lekárske použitie v triede 5, reklamné a obchodné služby s uvedenými výrobkami v triede 35, doprava, balenie a skladovanie tovarov v triede 39, výchova a vzdelávanie v oblasti zmeny životného štýlu v triede 41 a farmaceutické poradenstvo a lekárske služby v oblasti zdravia, zdravej výživy a zdravého životného štýlu v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb a podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku, resp. v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, uvedené vyplýva z toho, že prihlasované označenie je tvorené slovným prvkom „*keto*“, čo je v zloženinách prvá časť s významom „*ketón*“ (Slovník cudzích slov /akademický/, SAV, Bratislava, 2005) a slovo „*diet*“ v preklade z angličtiny znamená „*diéta*“ (collinsdictionary.com). Slovo „*ketón*“ je organická zlúčenina slúžiaca ako rozpúšťadlo alebo ako chemická surovina (Slovník súčasného slovenského jazyka, SAV, Bratislava 2011). Prihlasované označenie ako celok tak poskytuje relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný zákazník, riadne informovaný a primerane pozorný, ako aj odborník v danej oblasti, len jasnú a jednoznačnú informáciu, že prihlasované tovary a služby sú zamerané a určené pre ketónovú (ketogénnu) diétu, ktorá sa stáva v poslednom čase veľmi populárnou diétou na chudnutie. Aj keď v prípade prihlasovaného slovného označenia v priloženej úprave sa nejedná o druhové označenie, na čo poukazuje aj prihlasovateľ, ale sa jedná o novotvar, ide o kombináciu dvoch slov „Keto“ a „Diet“, pričom z pohľadu relevantného zákazníka neexistuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a slovnými prvkami, z ktorých je novotvar zložený. Navyše skutočnosť, že prihlasované označenie bude spotrebiteľom vnímané ako spojenie dvoch samostatných slov potvrdzuje aj fakt, že obidve slová začínajú veľkými písmenami. Tiež je potrebné zdôrazniť, že ako už bolo spomenuté, pojem „*keto*“ sa vyskytuje v zloženinách ako prvá časť slova, a preto nemožno súhlasiť ani s tvrdením prihlasovateľa, že uvedený pojem má vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že slovné prvky prihlasovaného označenia majú viacero významov úrad uvádza, že na zamietnutie zápisu ochrannej známky podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach stačí, že aspoň jeden z možných významov označuje charakteristiky príslušného tovaru alebo služieb. Rovnako k tvrdeniu prihlasovateľa, že prihlasované označenie sa nepodobá žiadnemu výrazu spisovnej slovenčiny, nie je bežne používané, ani nie je označením pre druh tovaru, možno uviesť, že na zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky podľa tohto ustanovenia nie je nutné, aby sa označenie, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok, v čase podania žiadosti o zápis naozaj používalo. Ako sa uvádza v samotnom znení uvedeného ustanovenia, stačí, aby sa takéto označenia a údaje mohli na účely opisu prihlasovaných tovarov alebo služieb použiť. Ide predovšetkým o to, či prihlasované označenie môže slúžiť na vyjadrenie charakteru prihlasovaných tovarov alebo služieb, čo je v prípade prihlasovaného označenia jednoznačné. V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že anglický jazyk nie je úradným jazykom SR, úrad uvádza, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označení obsahujúcich inojazyčné slová (najmä v mutáciách svetových jazykov, akými sú anglický, nemecký, francúzsky, španielsky či ruský jazyk) úrad postupuje jednoznačne, striktné, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR, súvisiacu so stále viac sa prehĺbujúcimi vzťahmi so zahraničím (rozširujúci sa medzinárodný trh s tovarmi), ako keby sa jednalo o slová v slovenskom jazyku. Navyše, ako pripúšťa aj sám prihlasovateľ, zameranie prihlasovaných tovarov a služieb by relevantná verejnosť na základe slovného prvku „diet“ v označení mohla spájať s diétou.

Nemožno tiež súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že sa nejedná o bežne používané označenie. Ako bolo zistené, slovný prvok „ketodiet“, tvoriaci prihlasované označenie, sa pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na území Slovenska bežne používalo na označenie konkrétnej diéty, čo dokazuje aj internetový vyhľadávač google.sk, ktorý po zadaní uvedeného výrazu (s nastavením obdobia do dátumu podania prihlášky ochrannej známky 15.1.2016), zobrazí viac ako 120 tis. výsledkov, odkazujúcich nielen na prihlasovateľa. Z uvedeného vyplýva, že relevantná verejnosť nie je schopná na základe prihlasovaného označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

Úrad má za to, že slovné prvky „keto“ a „diet“ tvoriace predmetné označenie sú bežne používané v spojitosti s prihlasovanými tovarmi a službami, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištingtívne prvky označenia. Zároveň úrad uvádza, že pri slovných označeniach, 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, napísané veľkými alebo malými písmenami, pretože význam slov sa tým nemení a relevantný zákazník bude vnímať priamu informáciu o zameraní a určení prihlasovaných tovarov a služieb.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že prihlasované označenie sa stalo pre prihlasovateľa príznačným, pretože uvedené označenie používa v Českej republike už od roku 2011, čo podľa prihlasovateľa dokazuje aj výsledok vyhľadávania vo vyhľadávачi google.sk, podľa ktorého sa prihlasované označenie vyskytuje prevažne v súvislosti s tovarmi alebo službami prihlasovateľa. V súvislosti s touto argumentáciou úrad uvádza, že ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukou konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä skutočné používanie označenia. Rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získané intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá. Pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viacero faktorov a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžka používania tohto označenia, výška investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že prihlasovateľ žiadne doklady v zmysle uvedených podmienok nepredložil.

Čo sa týka poukazovania na rozhodnutia iných úradov, pričom úrad by mal podľa prihlasovateľa rozhodnúť podobne ako inštitúcia v Českej republike, ktorá slovné označenie „KetoDiet“ posúdila ako spôsobilé zápisu

a priznala mu status ochrannej známky, ako aj tvrdenia prihlasovateľa, že úrad v mnohých prípadoch už zapísal ochranné známky, ktoré sú tvorené dokonca dvomi samostatnými popisnými výrazmi cudzieho jazyka vrátane angličtiny, je potrebné predovšetkým uviesť, že úrad nie je viazaný rozhodnutím iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky. Je potrebné zdôrazniť, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom sa musí posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viazucich sa ku konkrétnemu označeniu. Navyše, z rozsudkov Súdneho dvora jasne vyplýva, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovoliavať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby. Na doplnenie úrad uvádza, že žiadosť o registráciu slovného označenia „KetoDiet“ č. 12542999 podaná na EUIPO okrem iného aj pre zhodné a podobné tovary a služby, bola tiež zamietnutá z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach 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) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary 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 zámeny 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) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, či charakteru tovarov 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.

Úrad uvádza, 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 ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú 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.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, či charakteru tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, 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. triádu 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). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia úrad uvádza, že použitý font (druh písma), zoštíhlenie písmena „i“ nezabezpečuje v prihlasovanom označení rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľ na základe takejto úpravy nebude vedieť jednoznačne určiť poskytovateľa tovarov a služieb, t. z. identifikovať pôvod tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ totiž takúto úpravu písma nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov alebo služieb a venuje jej len minimálnu pozornosť. Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že grafická úprava predmetného označenia nie je postačujúca, resp. nie je jedinečná a fantazijná natoľko, aby prihlasovanému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Grafická úprava nedodáva opisnému slovnému prvku prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištinkatívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov. Úrad má za to, že práve grafická úprava (použitie veľkých začiatkových písmen pri slovných prvkoch „Keto“ a „Diet“) predmetného označenia upriamuje pozornosť spotrebiteľa na konkrétne zameranie a určenie tovarov a služieb.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach možno konštatovať, že je naplnená zápisná výlučka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 známk a dizajnov

Doručiť:
Mária Kavčáková
Vlkanovská 29
976 31 Vlkanová