



Banská Bystrica 29. 4. 2014
POZ 1849-2011/Z-205-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1849-2011 s názvom BIO ESSENSE zo 4.11.2011 prihlasovateľa Blue step spol. s r.o., Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa, Slovenská republika,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 7.3.2012 a z 11.2.2014 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.

Predmetné označenie „BIO ESSENSE“ je prihlásené pre tovary „*doplňky výživy; doplňky výživy na lekárske účely*“ v triede 5.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení zo 7.3.2012 úrad prihlasovateľovi oznámil, že prihlásené označenie „BIO ESSENSE“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ide o výlučne slovné označenie pozostávajúce z dvoch slovných prvkov. Prvý slovný prvok „bio“ sa používa na označovanie tovarov, pri ktorých sa využívajú prírodné látky namiesto látok chemických, umelých a to hlavne pri výrobe potravín, liekov a pod. Druhý slovný prvok „essense“ je s pohľadu spotrebiteľa veľmi ľahko zameniteľný s anglickým či francúzskym pojmom „essence“ a takto ho bude spotrebiteľ aj vnímať, nakoľko nepatrná modifikácia tohto pojmu spočívajúca v zámene písmena „c“ za písmeno „s“ nemení vnímanie jeho významu. Pritom v obidvoch spomenutých jazykoch pojem „essence“ okrem iného znamená „výťažok, esencia, extrakt, šťava“. Spojenie obidvoch slovných prvkov tvorí predmetné výlučne slovné označenie, ktoré znamená „výťažok či extrakt na prírodnej báze s využitím prírodných látok namiesto látok chemických či umelých. Spotrebiteľ tak vie, že prihlásené tovary „*doplňky výživy; doplňky výživy na lekárske účely*“ v triede 5 predstavujú výťažky či extrakty s vyššie opísanými vlastnosťami.

Predmetné označenie tak vo vzťahu k prihláseným tovarom „*doplňky výživy; doplňky výživy na lekárske účely*“ v triede 5 tvorí informáciu resp. údaj slúžiaci v obchode na určenie zamerania, charakteru resp. iných vlastností týchto tovarov.

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností úrad uviedol, že označenie „BIO ESSENSE“ je vo vzťahu k vyššie spomenutým tovarom označením opisným, vyjadrujúcim zameranie a charakter resp. iné vlastnosti ponúkaných tovarov. Zároveň ide o výlučne slovné označenie, bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov, ktoré tak nie je spôsobilé rozlíšiť tovary jednej osoby od tovarov inej osoby. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakými alebo podobnými tovarmi používať toto slovné označenie.

Úrad preto v závere uviedol, že predmetné výlučne slovné označenie nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť a dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb.

Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad skonštatoval, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známkov.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum v liste doručenom úradu 6.7.2012, v ktorom prejavil snahu preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom priložením troch dokladov v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 citovaného zákona, ktoré hovorí že: „označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, 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“.

Európsky súdny dvor zároveň spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známkov stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcu z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Ide o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia relevantnou časťou verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu
- v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne

Vyššie spomenuté doklady, ktoré prihlasovateľ priložil k predmetnému listu, predstavujú:

- 1.) časopis MOJE ZDRAVIE z júna 2012
- 2.) produktový leták
- 3.) cenník

Okrem toho prihlasovateľ uviedol, že jeho spoločnosť podporuje povedomie spotrebiteľov o jej produktoch formou inzercie v tlačенých médiách od roku 2007, a to v časopisoch MOJE ZDRAVIE a VITALITA a príležitostne aj v iných časopisoch ako sú MÔJ DOMÁCI LEKÁR, ŠARMANTNÁ ŽENA alebo HARMÓNIA. K tomu ešte poznamenal, že danú inzerciu používa na podporu svojej existujúcej ochrannej známky „Nástroje Zdravia“. Tieto argumenty podložil už vyššie uvedenou prílohou časopisu MOJE ZDRAVIE z júna 2012.

Úrad zareagoval na vyššie uvedený list prihlasovateľa listom z 11.2.2014, v ktorom uviedol, že v predmetnom časopise je uverejnený inzerát propagujúci výrobok, ktorého plastový obal je opatrený etiketou v podobe kombinovaného označenia, kde z hľadiska významového obsahu figuruje slovné spojenie v znení „BIO ESSENSE“, pričom je zjavné, že nejde o výlučne slovný druh označenia, tak ako je uvedené v predmetnej prihláške ochrannej známky, ale ide o kombinovanú verziu jeho obsahového znenia, kde pojem „BIO ESSENSE“ je v dvojfarebnej čiernobielej modifikácii, zároveň umiestnený na fialovom odtieňovanom podklade v podobe pásu, pričom opisný obsah pojmu „BIO ESSENSE“ je doplnený slovným prvkom „ŠAFRÁN“ doplnený aj obrazovým prvkom šafranu, ktorého lupene čiastočne zachádzajú pod spomínaný podklad v podobe pásu. Ide teda o kombinovanú verziu označenia obsahujúceho okrem iného aj pojem „BIO ESSENSE“, ktorá nie je zhodná s prihlasovanou slovnou verziou označenia. Etiketa daného produktu len podčiarkuje tú skutočnosť, že nie výlučne slovné opisné označenia (určujúce charakter a zameranie tovarov)

individualizujú tovary či služby prihlasovateľov v povedomí spotrebiteľov, ale sú to doplnujúce dištinktívne prvky (v tomto prípade skôr tie grafické), ktoré príznačným spôsobom dávajú predmetný produkt do povedomia relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Z toho titulu poukázanie prihlasovateľa na takýto inzerát resp. na takýto produkt je irelevantné z hľadiska preukázania rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, keďže nejde o zhodnosť prihláseného označenia s prezentovaným v danom inzeráte. Túto irelevantnosť podčiarkuje aj tá skutočnosť, že predmetný inzerát bol uverejnený v časopise vydanom v júni roku 2012, a teda po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky (4.11.2011), čo už samo o sebe nespĺňa podmienky § 5 ods. 2 citovaného zákona pre preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

V ďalšom argumente svojej odpovede reagujúcom na prieskum úradu, prihlasovateľ poukázal na svoju webovú stránku www.nastrojezdravia.sk, údajne datovanú od r. 2006, kde sa pod sekciou „Potravinové doplnky“ nachádzajú aj produkty s označením „BIO ESSENSE“.

Preskúmaním týchto webových stránok úrad zistil, že aj keby predmetné webové stránky boli založené v roku 2006 (tak ako to deklaruje prihlasovateľ, pričom údaj o roku, v ktorom boli tieto stránky založené v ich obsahu chýba), nič to nemení na skutočnosti, že jednotlivé produkty, ktoré sú v nich prezentované, môžu byť priebežne dopĺňané aj v ďalšom časovom období, t.j. aj v ďalších nasledujúcich rokoch až po dnešok. Za daného stavu, keď na týchto webových stránkach predmetné produkty nemajú uvedený dátum ich uvedenia na slovenský trh, nie je možné preukázať, či tieto produkty boli alebo neboli uvedené na trh už pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. K tomu úrad dodal, že v súvislosti so slovným spojením „BIO ESSENSE“, tieto webové stránky prezentujú dva druhy výrobkov a to už vyššie spomenutý výrobok uvedený aj v predmetnom inzeráte (s prívlastkom „ŠAFRÁN“) a výrobok s rovnakým tvarom obalu, ktorý je taktiež opatrený etiketou v podobe kombinovaného označenia (tento krát s prívlastkom „RHODIOLA“). Pritom ostatné dva vyššie spomenuté priložené doklady zo strany prihlasovateľa (t.j. produktový leták a cenník) tiež v súvislosti so slovným spojením „BIO ESSENSE“ obsahujú len tieto dva druhy produktov a navyše daný leták nemá datovanie a platnosť daného cenníku je datovaná od 1.2.2012, čiže taktiež po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky (4.11.2011).

Keďže aj v prípade produktu (s prívlastkom „RHODIOLA“) ide principiálne o podobne koncipované kombinované označenie (ako už bolo vyššie analyzované v prípade produktu s prívlastkom „ŠAFRÁN“), to znamená nezhodné s prihláseným výlučne slovným označením „BIO ESSENSE“, úrad skonštatoval, že ani prostredníctvom webových stránok a taktiež ani prostredníctvom zvyšných dvoch dokladov (produktového letáku a cenníku) prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom, a to nielen z titulu nezhodnosti označení (zobrazených v rámci priložených dokladov) s prihláseným výlučne slovným označením, ale aj z titulu nepreukázania používania predmetného označenia pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky (4.11.2011). Nebolo preukázané ani naplnenie niektorých ďalších vyššie spomenutých kritérií pre posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení, ktoré vyplynuli z daných rozhodnutí Európskeho súdneho dvora ako napr. „používanie označenia relevantnou časťou verejnosti“ či „intenzita používania označenia“, čo je možné preukázať napr. konkrétnymi faktúrami či dodacími listami indikujúcimi nielen intenzitu používania predmetného označenia pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, ale aj rozsah používania a mieru pokrytia územia Slovenskej republiky predmetnými tovarmi s týmto označením.

Vychádzajúc zo všetkých vyššie uvedených skutočností úrad v závere listu z 11.2.2014 skonštatoval, že prihlasovateľ ani svojimi argumentmi a taktiež ani prostredníctvom priložených dokladov nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom, a preto zotrval na svojom stanovisku, že predmetné označenie „BIO ESSENSE“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 18.4.2014 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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
riadiťka
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:

J. E.
Kráľovská 796/43
927 01 Šaľa