



Banská Bystrica 27. 5. 2014
POZ 1591-2013/Z-230-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1591-2013 s názvom stomaklinik z 3.9.2013 prihlasovateľa MUDr. Miroslavy Duckovej, Tehelná 16, 831 03 Bratislava, SK,

sa zamíeta

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 27.9.2013 a 7.3.2014 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,
- g/ môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „stomaklinik“, prihlasované pre tovary „farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely; potraviny pre dojčatá; potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicidy; herbicidy“ v triede 5, „chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; materiály na zašívanie rán“ v triede 10 a služby „lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 27.9.2013 bol prihlasovateľovi oznámený výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 1591-2013, v ktorom úrad uviedol, že označenie „stomaklinik“ ako celok nemá vo vzťahu k nárokoványm službám „lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat“ v triede 44 a súvisiacim tovarom „farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely; potraviny pre dojčatá; potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky“ v triede 5 a „chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; umelé zubné protézy; ortopedické pomôcky; materiály na zašívanie rán“ v triede 10 rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne

z označenia, ktoré opisuje ich druh, vlastnosti a charakter. Uvedené úrad konštatoval na základe významu pojmov tvoriacich označenie, ktoré vzniklo spojením nemeckých slov „stoma“ v preklade „stóma; ústa“ a „klinik“ teda „klinik, nemocnica“ (PC translator, 2006). Uvedené označenie teda priamo opisuje, informuje spotrebiteľa, že pod takto označenými službami budú poskytované zdravotnícke služby zamerané na liečenie zdravotných problémov v oblasti úst, ústnej dutiny resp., že sa jedná o nemocnicu špecializovanú na uvedenú oblasť lekárskej a s ňou súvisiacej starostlivosti. V tejto súvislosti úrad zdôraznil, že sa nejedná o také slovné spojenie, ktorému by priemerný spotrebiteľ nerozumel. Vzhľadom na všeobecný a opisný charakter označenia, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o výlučne slovné označenie bez ďalších rozlišovacích prvkov, takéto označenie nie je spôsobilé individualizovať služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb.

Úrad tiež uviedol, že pri výlučne slovných označeniach v bežnom písme, ktoré sú tvorené viacerými slovami, nie je zo sémantického hľadiska podstatné, či sú prihlásené ako dve slová alebo ako jedno slovo so spojovníkom alebo spolu bez medzery, pretože význam slov sa tým nemení.

Úrad ďalej v liste z 27.9.2013 uviedol, že vo vzťahu k tovarom „*přípravky na ničenie hmyzu; fungicidy; herbicidy*“ v triede 5 a „*umelé končatiny; umelé oči*“ v triede 10 a službám „*poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby*“ v triede 44 môže prihlasované označenie klamať verejnosť o povahe uvedených tovarov alebo služieb, čo predstavuje zápisnú výlukou v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona. Klamlivosť označenia sa pritom neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel uviesť spotrebiteľa do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Prihlasovateľ vyjadril svoje nesúhlasné stanovisko s výsledkom prieskumu v liste, ktorý bol úradu doručený dňa 28.11.2013.

Svoj nesúhlas odôvodnil prihlasovateľ tým, že už v roku 2007 začal používať obchodné označenie STOMAKLINIK, ktoré v roku 2011 dostalo aj dnešnú grafickú podobu. Názov STOMAKLINIK vo svojej grafickej podobe je podľa prihlasovateľa už vžitý do vedomia jeho rozsiahlej klientely a je nim označená aj fasáda jeho novej prevádzky. Ďalej prihlasovateľ v odôvodnení námietky opísal špeciálne, revolučné a jedinečné stomatologické výkony, ktoré svojim klientom na jeho pracovisku poskytuje, na základe čoho ho pacienti vnímajú a odporúčajú ako STOMAKLINIK, a nie ako jednotlivých ošetrojúcich lekárov. Uvedené označenie je podľa prihlasovateľa pre jeho pacientov synonymom kvality a novátorského prístupu v oblasti stomatológie, do ktorého sa oplatí investovať, preto prihlasovateľ požiadal úrad o prehodnotenie jeho stanoviska.

K vyjadreniu prihlasovateľ priložil doklady - „skeny inzercie za posledné dva roky“ (6 strán).

Úrad opakovane preskúmal prihlasované označenie aj s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a predložené doklady a v liste zo 7.3.2014 oznámil prihlasovateľovi, že aj naďalej trvá na svojom stanovisku, že výlučne slovné označenie „stomaklinik“ ako celok (bez ďalších rozlišujúcich prvkov) nemá vo vzťahu k nárokoványm službám „*lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat*“ v triede 44 a súvisiacim tovarom „*farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely; potraviny pre dojčatá; potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky*“ v triede 5 a „*chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; umelé zubné protézy; ortopedické pomôcky; materiály na zašívanie rán*“ v triede 10 rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z označenia, ktoré opisuje ich druh, vlastnosti a charakter. Úrad naďalej trvá aj na tom, že vo vzťahu k tovarom „*přípravky na ničenie hmyzu; fungicidy; herbicidy*“ v triede 5 a „*umelé končatiny; umelé oči*“ v triede 10 a vo vzťahu k službám „*poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby*“ v triede 44 môže prihlasované označenie klamať verejnosť o povahe uvedených tovarov alebo služieb, čo predstavuje zápisnú výlukou v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení neuviedol žiadne argumenty, ktoré by tvrdenia úradu vyvrátili. Svojim vyjadrením a predloženými dokladmi sa prihlasovateľ pokúsil preukázať, že prihlasované označenie nadobudlo príznačnosť a tým aj rozlišovaciu spôsobilosť na základe jeho dlhodobého používania vo vzťahu k poskytovaným stomatologickým službám.

K vyjadreniu prihlasovateľa a k jeho snahe o preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti úrad

uviedol, že zápisnú nespôsobilosť označenia namietanú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona možno prekonať, keď prihlasovateľ na základe používania prihlasovaného označenia preukáže, že sa toto označenie stalo pre jeho tovary a služby príznačné.

Toto umožňuje ustanovenie § 5 ods. 2 citovaného zákona, podľa ktorého „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“.

Pre posúdenie toho, či predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä na uskutočnené 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 čase a priestore, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá. Predložené doklady musia preukazovať, že označenie bolo používané pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, že bolo používané prihlasovateľom pre tovary a služby, ktoré sú v prihláške uvedené, že bolo používané v takej forme ako je prihlásené.

Preskúmaním predložených dokladov úrad zistil, že tieto nie sú datované (údaje ako január bez uvedenia roka; zima 2013 sú nepostačujúce pre určenie obdobia používania označenia pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky), obsahujú označenie „stomaklinik“ v kombinácii s inými slovnými prvkami vo farebnej kombinácii (iné ako je prihlasované), neobsahujú údaje o rozsahu používania prihlasovaného označenia, ani žiadny údaj o tom, aká veľká skupina spotrebiteľov (pacientov) sa mohla s označením stretnúť.

Zhodnotením všetkých predložených dokladov úrad dospel k záveru, že tieto nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky a teda nie sú v dostatočnej miere spôsobilé preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia v zmysle citovaných ustanovení zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Na základe uvedeného úrad aj naďalej trval na tom, že slovné označenie „stomaklinik“ nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známkov pre všetky prihlasované tovary v triedach 5 a 10 a služby v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 14.5.2014 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
riaditeľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:

MUDr. Miroslava Ducková
Tehelná 16
831 03 Bratislava