



Banská Bystrica 12. 8. 2014

POZ 270-2007/Z-343-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannnej známky POZ 270-2007 s názvom KOŇSKÁ MAST zo 7.2.2007 prihlasovateľa Jana Ramíka, Na Nábřeží 16/27, 736 01 Havířov - Město, CZ, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Igor G.,
Prievidza,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannnej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 19.6.2012 a 5.3.2014 oznámené, že prihláška ochrannnej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannnej 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,
- d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach,
- g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Predmetom prihlášky ochrannnej známky POZ 270-2007 je slovné označenie „KOŇSKÁ MAST”, prihlasované pre tovary *“prípravky a prostriedky pre toaletné účely, kozmetika, kozmetické výrobky a prípravky, najmä prípravky pre starostlivosť a pestovanie pokožky, patriace do tejto triedy, najmä krémy, gély, mlieka, tuky a oleje, vitamínové preparáty pre telovú kozmetiku a pre zoštíhlenie, masážne a masírovacie gély pre odstránenie svalovej a kĺbovej bolesti a únavy a na zlepšenie kondície, nie pre liečebné účely”* v triede 3 a *“výrobky a prípravky chemické, farmaceutické, veterinárne, hygienické, dezinfekčné, antiseptické, antibakteriálne a antiparazitárne, v rámci tejto triedy, pre liečebné účely, potravinové doplnky, najmä dietetické, farmaceutické a výživové potraviny a posilňujúce pochutiny, vrátane nápojov pre liečebné účely, ako sú proteínové, vitamínové, multivitamínové, energetické, iontové, izotonické nápoje, tiež obohatené adaptogény, minerálne vody (vrátane stopových prvkov), dietetické a výživové nápoje, diétne a nutričné prípravky k liečebným účelom, proteínové, vitamínové, multivitamínové energetické, iontové, minerálne (vrátane stopových prvkov) a výživové preparáty, pre liečebné účely, bylinné čaje, liečivé byliny, cukrovinky alebo pastilky alebo tabletky alebo tobolky alebo kapsule alebo žuvačky s liečivými prísadami, dietetické látky upravené pre lekárske účely, výživa pre kojencov, doplnky výživové pre lekárske účely,*

bielkovinové prípravky alebo potrava pre lekárske účely, balzamy a krémy a masti pre lekárske účely, liečivé oleje, oleje pre lekárske účely, tuky pre lekárske účely, liečivé soli, tinktúry pre lekárske účely, vitamínová a minerálna výživa vo forme koncentrátov, proteínové koncentráty ako výživné prídavky k potravinám, droždie pre farmaceutické účely, výživné alebo dietetické prípravky pre lekárske účely pre denné doplnenie stravy (vrátane fitness prípravkov) ako instantná strava alebo samostatná (vlastná) zmes, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov alebo stopových prvkov alebo cukru; prírodné liečivé výťažky, posilňujúce a antibakteriálne prípravky -tonika, drogy pre liečebné účely, farmaceutické prípravky pre starostlivosť o pokožku, medicínálne sirupy a emulzie, výťažky z bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov, výrobky pre prevenciu alebo utíšenie bolesti, výrobky zo žriedlových vôd pre liečebné účely” v triede 5 a pre služby “sprostredkovanie obchodu s tovarom, predvádzanie tovarov, sprostredkovanie interaktívneho obchodu s tovarom a vytváranie predajných sietí, zhromažďovanie rôzneho tovaru pre tretie osoby (okrem ich prepravy) v rozsahu tovarových tried 03, 05, 29, 30, 31, 32 a 33 za účelom umožnenia spotrebiteľom, aby si tieto výrobky mohli pohodlne prehliadať a nakupovať, maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi, maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s vyššie uvedenými tovarmi inzerovanými v reklame, dovozná a vývozná agentúra” v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Predmetnú prihlášku ochrannej známky Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zamietol svojim rozhodnutím POZ 270-2007 z 29.2.2008, ktoré potvrdil aj druhostupňový orgán, ktorý svojim rozhodnutím č. POZ 270-2007 II/170-2009 z 1. októbra 2009 zamietol prihlasovateľom podaný rozklad.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, svojim rozsudkom č.k. 2Sžh/3/2010 z 13. júla 2011, zmenil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 1 Scud/17/2009 z 21. apríla 2010 tak, že rozhodnutie úradu č. POZ 270-2007 II/170-2009 z 1. októbra 2009 v spojení s rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa ÚPV SR č. POZ 207-2007 z 29.2.2008 zrušil a vrátil vec ÚPV na ďalšie konanie.

Následne úrad vykonal opakovaný prieskum zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, ktorého výsledky boli prihlasovateľovi oznámené listom úradu z 19.6.2012, v ktorom úrad konštatoval, že prihlasované slovné označenie s názvom KOŇSKÁ MAST, nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. b), c), d) a g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Úrad v liste z 19.6.2012 uviedol, že prihlasované označenie „KOŇSKÁ MAST“ opisuje druh a charakter prihlasovaných tovarov, v dôsledku čoho nemá toto označenie ako celok, podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k týmto tovarom v triede 3 a 5 a súvisiacim službám v triede 35. Prihlasované označenie priamo opisuje, informuje spotrebiteľa o tom, že takto označený tovar je masť určená na aplikáciu ako liečebný alebo kozmetický prípravok s obsahom extraktov z pagaštanu konského. Uvedená skutočnosť vyplýva z významu pojmov tvoriacich označenie. Predmetné označenie je tvorené slovami „koňská masť“, ktoré v preklade z českého do slovenského jazyka znamenajú „konská masť“, pričom masťou sa okrem iného rozumie aj prípravok na roztieranie používaný zo zdravotných alebo kozmetických dôvodov (In.: Slex99) a konská je prídavné meno odvodené od slova kôň, avšak v prípade prihlasovaného označenia úrad má za to, že slovo konská je prevzaté z názvu pagaštanu konského, ktorý je v súčasnosti významnou farmaceutickou surovinou s protizápalovými a inými liečivými účinkami.

Úrad ďalej uviedol, že slovné označenie „KOŇSKÁ MAST“ pozostáva výlučne z údajov, ktoré opisujú druh a charakter uvedených tovarov. Takéto označenia, ktoré sú 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 nie sú spôsobilé zápisu do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.

Navyše sa označenie „KOŇSKÁ MAST“ (konská masť) taktiež veľmi často používa v obchodných zvyklostiach ako aj v bežnom jazyku na označenie masťí, krémov a gélov s liečivými účinkami s obsahom výťažkov z pagaštanu konského. Svedčí o tom aj viac ako 16000 odkazov na internetové stránky rôznych subjektov zo Slovenska po zadaní uvedeného výrazu do internetového vyhľadávača www.google.sk. Uvedené skutočnosti predstavujú dôvod na odmietnutie zápisu prihlasovaného označenia podľa § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona.

Na základe uvedených dôvodov úrad konštatoval, že používanie predmetného označenia sa nemôže stať výlučným právom jediného subjektu, pretože tento by mohol brániť ostatným v jeho používaní, čo je

v rozpore s právom na ochranné známky a preto úrad uviedol, že výlučne slovné označenie „KOŇSKÁ MAST“, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku, nie je spôsobilé individualizovať tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok pre všetky druhy kozmetických a farmaceutických prípravkov v triedach 3 a 5 a súvisiace služby v triede 35, z dôvodu naplnenia ustanovení § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Úrad tiež uviedol, že vo vzťahu k iným tovarom ako je „konská masť“ je predmetné označenie, vzhľadom na vyššie uvedený význam slova „masť“, spôsobilé klamať verejnosť o povahe týchto tovarov, pretože priemerný spotrebiteľ bude pod tovarmi označenými ako konská masť očakávať výlučne výrobky ako tuk, krém, a nie žiadne iné tovary ako napríklad potravinové doplnky, nápoje, cukrovinky a pod. Klamlivosť označenia sa 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. To znamená, že pre uvedené tovary a s nimi súvisiace služby v triede 35 nemôže byť predmetné označenie zapísané do registra ochranných známok z dôvodu naplnenia ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona.

Čo sa týka materiálov, ktoré prihlasovateľ predložil na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (§ 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach), úrad konštatoval, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia nebolo preukázané dostatočnými dôkazmi, aké sú potrebné pre preukázanie príznačnosti označenia vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky a k slovenskému spotrebiteľovi pred podaním predmetnej prihlášky, čiže pred 7. februárom 2007. Jedinými dokladmi, ktoré preukazujú používanie označenia v takej podobe ako je prihlásené, samotným prihlasovateľom pred podaním prihlášky ochrannej známky sú dve faktúry, z ktorých vyplýva, že odberateľom výrobkov pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky bol výlučne jeden subjekt – Pavol J. – TOLLE SLOVAKIA. Skutočnosť, že v prípade tohto odberateľa išlo o distribútora a veľkoodberateľa, ktorému prihlasovateľ dodal viac ako 11000 balení tovaru s označením „KOŇSKÁ MAST“ úrad nemohol akceptovať, pretože prihlasovateľ nepredložil žiadne dôkazy, ktorými by preukázal následné naviazanie na širšiu slovenskú spotrebiteľskú verejnosť. Takisto úrad nemohol akceptovať ani tvrdenia prihlasovateľa o tom, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť aj v SR, keďže takto označované výrobky oslovili spotrebiteľov, čo sa prejavilo zvýšeným dopytom po týchto výrobkoch. Priložené doklady z obdobia po podaní prihlášky ochrannej známky, ktoré by túto skutočnosť mali preukazovať neobsahujú totiž žiadny dôkaz o používaní označenia prihlasovateľom, ale iným subjektom. Jedná sa o faktúry za dodávku tovaru „Mast koňská“ č. 6/07 zo 4.5.2007, č. 32/07 z 10.7.2007, č. 73/07 z 24.9.2007, č. 112/07 z 8.11.2007, č. 117/07 z 13.11.2007, č. 139/07 zo 14.12.2007, kde je uvedený ako dodávateľ Herbamedicus, s. r. o. a ako odberateľ Pavol J. – TOLLE SLOVAKIA a faktúra č. 26/08 z 22.1.2008, kde je uvedený ako dodávateľ Herbamedicus, s. r. o. a ako odberateľ OBRA SK, s.r.o.

V tejto súvislosti úrad uviedol, že ustanovenie § 5 ods. 2 citovaného zákona nestanovuje, že pri predložení dokladov sa označenie automaticky zapíše do registra. Toto ustanovenie len pripúšťa možnosť zápisu pri splnení podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, ktoré musí byť preukázané predloženými dokladmi. V niektorých prípadoch môže ísť o také označenia v prípade ktorých ani po predložení dokladov o ich používaní nie je možné konštatovať, že na základe takéhoto používania nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť.

Ku konštatovaniu prihlasovateľa, že prihlasované označenie má zaregistrované ako ochrannú známku v Českej republike, kde ÚPV ČR posudzoval prihlášku podľa rovnakých alebo podobných ustanovení národných zákonov sa úrad vyjadril v prvostupňovom rozhodnutí č. POZ 207-2007 z 29.2.2008, kde uviedol, že rozhodnutia zahraničných inštitúcií a úradov na ochranu priemyselných práv nie sú pre Úrad priemyselného vlastníctva SR záväzné. Napriek tomu úrad vykonal prieskum v dostupných databázach ÚPV ČR a zistil, že prihlasovateľ má v ČR zapísanú slovnú ochrannú známku č. 290278 v znení KOŇSKÁ MASŤ pre vhodné tovary a služby, ktorá bola zapísaná až na základe preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, keď ÚPV ČR prihlasované označenie najskôr namietal podľa § 4 b), c) a d) zákona 443/2003 o ochranných známkach, ktoré zodpovedajú ustanoveniam § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Na základe všetkých uvedených skutočností úrad konštatoval, že prihláška ochrannej známky POZ 270-2007 s názvom KOŇSKÁ MAST nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známok z dôvodu naplnenia zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b), c), d) a g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

K uvedeným výsledkom prieskumu sa prihlasovateľ vyjadril listom, ktorý bol úradu doručený dňa 30.10.2012

Na úvod svojho vyjadrenia uviedol, že úrad použil tie isté dôvody ako v doterajšom konaní, preto sa aj on bude pridržať predchádzajúcich vyjadrení a v ďalšom bude reagovať len na novú argumentáciu úradu v súvislosti s hore uvedeným rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Vo svojom vyjadrení prihlasovateľ vyslovil nesúhlas s argumentáciou úradu o opisnosti prihlasovaného označenia, ktorú úrad odvodzoval od názvu pagaštana konského, pričom v predchádzajúcom konaní vychádzal z predpokladu, že sa jedná o masť pre koňa, resp. masť z koňa.

Ďalej prihlasovateľ spochybnil aj posudzovanie označenia na základe jeho zloženia, teda tvrdenia úradu, že takto označený tovar je masť z obsahom extraktov pagaštana konského. Pagaštan konský je len jednou z 28 bylín, ktorých extrakt výrobok obsahuje.

Prihlasovateľ spochybnil tiež argumentáciu úradu odvolávajúcu sa na vyhľadávanie cez Google. Podľa prieskumu, ktorý si prihlasovateľ urobil mu vyšlo, že z asi 11800 výsledkov v SK, všetky zápisy na prvých dvoch stranách popisujú práve výrobok pre ktorý je okrem iného prihlasované označenie určené. To podľa prihlasovateľa znamená, že sa jedná o výrobok, ktorý nadobudol rozlišovaciu spôsobilosť, preto nemožno uplatniť ani zápisnú nespôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b), c), d) citovaného zákona.

K úradom namietanej zápisnej výluke podľa § 5 ods. 1 písm. g) prihlasovateľ uviedol, že každé fantazijné označenie, ako je aj prihlasované označenie, je vlastne označenie klamlivé, avšak klamlivé tak, že priemerný spotrebiteľ nie je uvedený do omylu. Zároveň prihlasovateľ spochybnil argument úradu, ktorý podľa neho na jednej strane považuje priemerného spotrebiteľa za odborníka, ktorý vie, že pod názvom koňská sa skrýva pagaštan konský, na druhej strane však je priemerný spotrebiteľ natoľko neschopný („naprostý blbeček“), že nerozozná napr. nápoj od masti.

Vo svojom vyjadrení prihlasovateľ spochybnil posudzovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, ktoré úrad podľa neho nevykonával v intenciách rozsudku Najvyššieho súdu, pretože nebral do úvahy, že odberateľ – veľkoobchodník distribuoval výrobky pod prihlasovaným označením ďalej až ku konečným spotrebiteľom. Táto distribúcia prebehla už pred podaním prihlášky ochrannej známky, o čom svedčí povedomie o daných výrobkoch dokumentované na webovských stránkach.

Prihlasovateľ spochybnil aj tvrdenia úradu o tom, že rozhodnutia iných orgánov nie sú pre neho záväzné a s odkazom na zásady právne štátu a predvídateľnosti konania uviedol, že úrad zásadu opakovane porušuje. Ako príklad svojho tvrdenia uviedol, že v predmetnom konaní úrad tvrdí, že rozhodnutia zahraničných inštitúcií a úradov na ochranu priemyselných práv nie sú pre Úrad priemyselného vlastníctva SR záväzné, pričom v konaní o prihláške ochrannej známky POZ 388-2010 v rozhodnutí zo dňa 20.9.2012 na str. 5 úrad výslovne poukazuje na rozhodnutie zahraničnej inštitúcie ktorým sa riadi.

S poukázaním na informácie získané z oprávnených a spoľahlivých zdrojov akými sú napr. zákony, doterajšie rozhodnutia UPV SR, súdov SR, judikatúry ESD a pod. prihlasovateľ vyjadril svoje presvedčenie, že úrad by mal pri rozhodovaní o prihláške ochrannej známky dodržiavať zásadu „legitímneho očakávania“, t.j. zásadu, že úrad bude v rovnakých a podobných prípadoch rozhodovať podľa rovnakých pravidiel.

Na podporu uvedeného prihlasovateľ doložil niekoľko príkladov zapísaných ochranných známk spolu so svojim komentárom.

K zápisu podobného označenia v ČR prihlasovateľ uviedol, že úrad pri vykonaní rešerše na “Koňskú masť” nepostupoval dôsledne, pretože konských masť je prihlasovaných podstatne viac. Napriek tomu úrad mal hodnotiť a prihliadať na známku podobného znenia KOŇSKÁ MAŠĆ OZ č. 290278, zapísanú v registri UPV ČR.

Ku svojmu vyjadreniu prihlasovateľ priložil doklady ako sú: výpis z registra ochranných známk UPV ČR, výsledky vyhľadávania cez Google, výpis z webových stránok
Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal úrad o prehodnotenie jeho názoru a zapísanie prihlasovaného označenia do registra ochranných známk.

Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie aj vzhľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a doložené doklady a v liste z 5.3.2014 oznámil prihlasovateľovi, že aj naďalej zastáva názor, že označenie „KOŇSKÁ MAST“ napĺňa zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c), d) a g) citovaného zákona.

Prihlasované označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov napísaných bežným typom písma bez grafickej úpravy a bez iných prvkov, ktoré by mohli byť nositeľmi rozlišovacej spôsobilosti. Predmetné označenie opisuje druh a charakter prihlasovaných tovarov, v dôsledku čoho nemá toto označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triedach 3 a 5 a súvisiacim službám v triede 35. Označenie priamo opisuje, informuje spotrebiteľa o tom, že takto označený tovar je masť určená na aplikáciu ako liečebný alebo kozmetický prípravok s obsahom extraktu pagaštanu konského. Ide o označenie, ktorého obsah ako celok je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisný, konkrétne opisuje, že v prípade tovarov v triede 3 a 5 ide o kozmetické alebo liečivé masti, tuky a služby v triede 35 sa týkajú predaja predmetných tovarov, príp. reklamy. Súhrn pojmov „konská masť“ nie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triede 3, 5 a 35 ničím výnimočný a jeho význam sa vo vnímaní spotrebiteľskej verejnosti neodlišuje od bežného opisného významu.

Úrad vždy posudzuje vnímanie jednotlivých označení z hľadiska priemerného spotrebiteľa. Vnímanie označenia priemerným spotrebiteľom iste ovplyvňujú všeobecné znalosti, profesijné znalosti, vzdelanie aj jazykové znalosti atď. Priemerný spotrebiteľ patrí do okruhu tzv. relevantnej verejnosti a ten je určený alebo môže byť vyodený z povahy alebo zamýšľaného účelu použitia tovarov a služieb. V prípade použitia označenia „KOŇSKÁ MAST“ na prihlásených tovaroch v triede 3 a 5 a súvisiacich službách v triede 35 je aj bez prieskumu verejnej mienky zrejmé, že relevantná verejnosť význam slov konská masť pozná, pretože vďaka reklame spotrebiteľ vie, že pagaštan konský je významnou farmaceutickou surovinou používanou pri výrobe mastí, gélov s protizápalovými a inými liečivými účinkami.

Za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi osobou prihlasovateľa, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Prihlasované označenie, ktoré obsahuje údaje opisujúce druh, účel a vlastnosti tovarov a súvisiacich služieb, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu. Taktiež nemožno bežne používané slová monopolizovať len v prospech jedného subjektu, v tomto prípade prihlasovateľa, ale v zmysle zákona o ochranných známkach musí takéto označenie zostať voľné.

V rámci prieskumu najmä v oblasti internetového predaja úrad zistil, že na elektronickom trhu je rôznymi predajcami napr. OBRA, KITTY, Superdeal, Nuíta, Nutrition online shop a podobne, ponúkaný výrobok „Konská masť“, väčšinou ide o výrobky od spoločnosti Herbamedicus, s.r.o., ale na trhu sú ponúkané aj iné výrobky pod označením „konská masť“, napr. ESO Drogéria predáva pod označením „Konská masť“ nemecký produkt „PFERDEBALSAM“ od výrobcu Humbert and Brant GmbH. A na internetovej stránke „Dinarin.cz“ je možné kúpiť produkt „konský balzam“ od firmy Virde.

Všetky takto označené výrobky sú určené na uvoľnenie svalov po vyčerpaní a únave, športovej záťaži, konská masť pomáha pri ťažkostiach spojených s artritídou, reumatickými stavmi, opuchlinami, podporuje krvný obeh apod. Ide zakaždým o prípravky založené na bylinnej báze, pričom jednou z hlavných zložiek je výťažok z pagaštanu konského, ktorý je známy svojimi liečivými účinkami.

Gaštan (alebo pagaštan) konský je liečivou rastlinou, pričom k hlavným liečivým látkam patrí predovšetkým aescín, trieslovina a flavonoidné glykozidy. Z uvedených skutočností vyplýva, že spotrebiteľ môže nachádzať spojitosť medzi produktom „konská masť“ a bylinnou zložkou – výťažkom z pagaštanu konského, čiže pri kontakte s označením „Konská masť“ spotrebiteľ nespája produkt s konkrétnym výrobcom alebo predajcom, ale s vlastnosťami produktu, ktoré sú vyvolané bylinnou zložkou z pagaštanu konského.

Čo sa týka zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. g), teda z dôvodu klamlivosti, úrad v liste z 5.3.2014 uviedol, že aj naďalej trvá na svojom pôvodnom stanovisku, že vo vzťahu k iným tovarom ako je masť, tuk, krém je predmetné označenie spôsobilé klamať verejnosť o povahe týchto tovarov, pretože priemerný spotrebiteľ bude pod tovarmi označenými ako „konská masť“ očakávať výlučne takéto výrobky, a nie žiadne iné tovary ako napríklad potravinové doplnky, nápoje, cukrovinky a pod. Úrad opakovane uvádza, že klamlivosť označenia sa 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. Klamlivosť označenia sa pritom posudzuje vo vzťahu k tovarom, ktoré priamo druhovo súvisia s označením, resp. spadajú do rovnakej kategórie výrobkov. U inej kategórie výrobkov môže ísť samozrejme o označenie fantazijné, tak ako prihlasovateľ uviedol na príklade automobilov označených Seat Ibiza.

To znamená, že pre uvedené tovary iné ako je masť, tuk, či krém v triede 3 a 5 a s nimi súvisiace služby v triede 35 nemôže byť predmetné označenie zapísané do registra ochranných známk z dôvodu naplnenia ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona.

K vyjadreniu prihlasovateľa, spochybňujúcemu posudzovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, ktoré podľa neho úrad nevykonával v intenciách rozsudku Najvyššieho súdu úrad uviedol (rovnako ako bolo uvedené vo výsledku prieskumu z 19.6.2012), že jedinými dokladmi, ktoré sú spôsobilé preukázať používanie označenia v takej podobe ako je prihlásené, samotným prihlasovateľom pred podaním prihlášky ochrannej známky sú dve faktúry, z ktorých vyplýva, že odberateľom výrobkov pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky bol výlučne jeden subjekt – Pavol J. – TOLLE SLOVAKIA. Skutočnosť, že sa jedná o odberateľa – veľkoobchodníka, ktorý podľa vyjadrenia prihlasovateľa distribuoval výrobky pod prihlasovaným označením ďalej až ku konečným spotrebiteľom, sa prihlasovateľovi na základe predložených dokladov nepodarilo preukázať. Samotné tvrdenie bez predloženia dôkazov nie je postačujúce, pretože takéto tvrdenie nepreukazuje, že sa výrobky pod prihlasovaným označením skutočne dostali k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky v takom rozsahu aby si ich spotrebiteľia spájali práve s prihlasovateľom, a nie s inými subjektmi, výrobcami, či obchodníkmi.

K poukázaniu prihlasovateľa na označenia, ktoré sú z jeho pohľadu analogické k prihlasovanému označeniu a ktoré boli zapísané do registra ochranných známk, úrad konštatoval, že rozhodnutia úradu vo veci iných ochranných známk nie sú vo všeobecnosti smerodajné pri rozhodovaní v predmetnom konaní. Každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním a je úlohou úradu každé označenie individuálne posúdiť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám a cieľovej skupine spotrebiteľov. Úrad je povinný prihliadať na špecifické okolnosti daného prípadu a rozhoduje na základe správnej úvahy vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a z doložených dôkazov. Uvedenú skutočnosť ako aj stanovisko, že pre posudzovanie zákonnosti konkrétneho rozhodnutia je poukazovanie na iné konania právne bezvýznamné, potvrdil vo svojich rozhodnutiach aj Krajský súd v Banskej Bystrici (napr. rozsudok 1 Scud/18/2008-89 z 19. júna 2008 vo veci prihlášky slovnej ochrannej známky „BYLINOVKA“).

Avšak poukázanie úradu na konkrétne rozsudky má za cieľ podporiť prax úradu v danom prípade, ktorý je skutkovo rovnaký. Záväzným výkladom je ten, ktorý je výsledkom prejudiciálneho konania. Existujúce zápisy vnútroštátnych ochranných známk (v iných krajinách) nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis.

Čo sa týka materiálov, ktoré prihlasovateľ doložil ako dôkaz svojich vyjadrení a na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, úrad v liste z 5.3.2014 konštatoval, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia nebolo preukázané dostatočnými dokladmi.

Prihlasovateľ predložil výpis z registra ochranných známk UPV ČR – 2 strany; výsledky vyhľadávania cez Google – 4 strany; výpis z webových stránok – 16 strán. Na výpisoch z registra ochranných známk UPV ČR sú označenia zapísané (aj odmietnuté) (slovné aj kombinované) v Českej republike, obsahujúce slovné spojenie “konska masť”. Predložené internetové výpisy sú zo stránok vivaco.cz, konskamast.tym.cz, konska-mast.cz, konska-mast.info, s ponukou konských masť a balzamov. Avšak tieto výpisy nie sú datované a na väčšine z nich sa výrobca neuvádza, prípadne sa uvádza švajčiarska firma HERBAMEDICUS, a nie prihlasovateľ. Výpisy predstavujú skôr podrobnú charakteristiku ponúkaných tovarov, ale nebola preukázaná väzba prihlasovateľ – tovary a služby – spotrebiteľ.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že ustanovenie § 5 ods. 2 citovaného zákona dáva prihlasovateľovi možnosť preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, nepredstavuje však pre úrad povinnosť uznať a zapísať do registra ochranných známk automaticky každé označenie, ktorého používanie bolo preukazované. Zo strany prihlasovateľa nebola preukázaná taká intenzita používania prihlasovaného označenia pred podaním prihlášky, aby bola prekonaná jeho chýbajúca rozlišovacia spôsobilosť a aby bolo dokázané, že prihlasované označenie je spotrebiteľom vnímané len vo vzťahu k prihlasovateľovi a k jeho tovarom a službám.

Na základe všetkých uvedených skutočností úrad konštatoval, že prihláška ochrannej známky POZ 270-2007 nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), c), d) a g) citovaného zákona.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej, ani v úradom povolenej predĺženej lehote do 12.7.2014 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 známk a dizajnov

Doručiť:
JUDr. Igor G.
Prievidza