



Banská Bystrica 17. 9. 2014
POZ 1918-2013/Z-415-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1918-2013 s názvom HERBASPA z 16.10.2013 prihlasovateľa Herbadent, s.r.o., K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha 4, CZ, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Magdaléna Bachratá, BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Krasovského 13, 851 01 Bratislava, SK,

sa čiastočne zamieta pre všetky tovary prihlasované v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre tovary všetky tovary prihlasované v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 8.1.2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 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;

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

Prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia do registra ochranných známk bolo zistené, že prihlasované označenie „HERBASPA“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre časť prihlasovaných tovarov tvoriacich homogénnu skupinu kozmetických a farmaceutických prípravkov v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože zákazníkovi len poskytuje priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasované tovary sú vyrobené, resp. obsahujú sušené liečivé rastliny, určené pre kúpele. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že slovný prvok „herba“ znamená „sušená liečivá rastlina“ (Slovník cudzích slov, SPN 2005) a slovo „spa“ v preklade z anglického jazyka znamená „kúpele“ (Cambridge Dictionaries Online). Úrad poukázal na to, že relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú.

Úrad ďalej uviedol, 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. Záverom úrad konštatoval, že takéto výhradne opisné slovné označenie bez ďalších rozlišujúcich prvkov nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti

Dňa 17.3.2014 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

Prihlasované označenie tvorí jeden originálny slovný prvok „HERBASPA“, ktorý sa v slovenskom ani anglickom jazyku nenachádza, pričom správne slovné spojenie s významom „liečivé bylinné kúpele“ v anglickom jazyku znie „HERBAL SPA“. Podľa prihlasovateľa nemožno ani významovo spájať časť slovného prvku „herba“, ktorý má pôvod v latinčine a časť slovného prvku „spa“ s významom z angličtiny. Prihlasovateľ poukazuje na to, že predmetné tovary vzhľadom na svoj charakter sú určené prevažne pre staršie osoby, ktoré nedisponujú jazykovými znalosťami tak, aby vnímali význam jednotlivých slov. Dodáva, že nie je možné urobiť jednoznačný záver a prihlasované označenie odmietnuť paušálne pre triedy 3 a 5 bez toho, aby sa zväzili jednotlivé prihlasované tovary. Ďalej uvádza, že vzhľadom k tomu, že prvá časť prihlasovaného označenia „HERBA“ vychádza z názvu firmy prihlasovateľa, bude relevantný spotrebiteľ vnímať pôvod tovarov vzťahujúcich sa k označeniu „HERBASPA“, ako pochádzajúce od firmy prihlasovateľa.

Prihlasovateľ tiež poukazuje na prax OHIM, ktorý zapísal do registra slovné označenie ako Herbapura, Herbavera, Herbaderm, Herbalife, HerbaFit, herbaVet, Herbaland či SanaSpa pre tovary v triedach 3 a 5.

Na záver prihlasovateľ uvádza, že napriek ním uvedených skutočností, v prílohe prikladá doklady, ktoré preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a ktoré obsahujú nasledovné dokumenty: propagačný materiál produktového radu SPA používaný v SR; objednávka na tlač propagačného materiálu a doklad o jej zaplatení; kópie archívu stránok Google ku kľúčovému slovu „herbaden spa“; zoznam tovarov radu „HERBADEN Spa“.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že tovary radu SPA sú na trhu v SR k dispozícii už minimálne od roku 2011 a pred podaním prihlášky ochrannej známky sa uvádzali pod pôvodným názvom „HERBADEN Spa“, prípadne HERBA DEN Spa“. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukazuje na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora č. C-353/03 podľa ktorého nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti môže vyplývať tak z používania jedného prvku zapísanej ochrannej známky ako jej súčasťou, ako aj z používania odlišnej ochrannej známky v kombinácii so zapísanou ochrannou známkou.

V odpovedi na vyjadrenie prihlasovateľa, úrad vo svojom liste zo dňa 29.4.2014 uviedol nasledovné:

Berúc do úvahy všetky zistené skutočnosti ako aj argumenty prihlasovateľa úrad naďalej trvá na svojom stanovisku, že slovné označenie „HERBASPA“ vo vzťahu k časti prihlasovaným tovarom v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie účelu resp. charakteru prihlasovaných tovarov.

Úrad konštatoval, že ako už v predchádzajúcom výsledku prieskumu úradu bolo uvedené, prihlasované označenie jednoznačne informuje relevantného zákazníka, že tovary „kozmetické prípravky; mydlá, gély, peny a soli do kúpeľa; šampóny a iné prípravky na ošetrovanie vlasov; extrakty vrátane bylinných extraktov; éterické oleje; silice; roztoky na výplachy a masáže d'asiem, nie na lekárske účely; ústne vody; zubné pasty; zubné gély; liečivé mydlá; všetko vyššie uvedené v rámci tejto triedy“ prihlasované v triede 3 a „farmaceutické a liečivé prípravky; zdravotnícke výrobky; dietetické prípravky a potraviny pre deti a chorých; dezinfekčné a dezinfekčné prostriedky; liečebná kozmetika; gély, peny a soli do kúpeľa; bylinné extrakty, bylinné prípravky na liečebné účely; medicínálne čaje; medicínálne vína; vitamínové prípravky; náplasti a obväzový materiál; roztoky na výplachy a masáže d'asiem; ústne vody; zubné gély; všetko vyššie uvedené na lekárske účely“ prihlasované v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb obsahujú resp. sú vyrobené na báze sušených liečivých rastlín a sú určené pre kúpele.

Úrad ďalej uviedol, že relevantným zákazníkom v prípade uvedených tovarov je široká verejnosť, preto nemožno súhlasiť s vyjadrením prihlasovateľa že sú určené prevažne pre staršie osoby. Aj keď v prípade prihlasovaného slovného označenia „HERBASPA“ možno podľa úradu súhlasiť že ide o novotvar, jedná sa o kombináciu dvoch slov „herba“ a „spa“, pričom každé z nich opisuje charakteristiku či účel uvedených prihlasovaných tovarov. Z pohľadu relevantného zákazníka však neexistuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a slovnými prvkami z ktorých je novotvar zložený. V takomto prípade nie je podstatné, či dve opisné slová sú oddelené medzerou, alebo sú písané spolu, pretože význam takéhoto slova je pre daného zákazníka zrejмый už na prvý pohľad. Uvedené platí bez ohľadu na to, či prihlasované označenie „vychádza“ z názvu firmy alebo nie, ako prihlasovateľ uvádza.

Čo sa týka vyjadrenia, že OHIM zapísal slovné označenia Herbapura, Herbavera, Herbaderm, Herbalife, HerbaFit, herbaVet, Herbaland či SanaSpa pre tovary v triedach 3 a 5 úrad konštatoval, že sa nejedná o zhodné označenia. Navyše, možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa podľa úradu musí posúdiť výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pričom sa musí posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Ďalej uviedol, že úrad nie je viazaný rozhodnutím iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky. 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.

V súvislosti s dokladmi predloženými prihlasovateľom, ktoré podľa prihlasovateľa preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad konštatoval, že predložené doklady obsahujú len označenie „HERBADEN Spa“ resp. „HERBA DEN Spa“ a samotné prihlasované označenie „HERBASPA“ sa na nich vôbec nevyskytuje. Úrad tiež uviedol, že poukazovanie na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora č. C-353/03 je nenáležité, pretože ako z tohto rozhodnutia vyplýva, rozlišovacia spôsobilosť prihlasovaného označenia sa môže nadobudnúť v dôsledku používania daného označenia ako súčasť zapísanej ochrannej známky alebo v kombinácii s ňou, čo v tomto prípade evidentne neplatí.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 21.7.2014 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:
BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE
Mgr. Magdaléna Bachratá
Krasovského 13
851 01 Bratislava