



Banská Bystrica 24. 10. 2014
POZ 5691-2013/Z-480-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5691-2013 s názvom Magnéziová kyselka z 17.12.2013 prihlasovateľa Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 Karlovy Vary, CZ, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Ing. Vladimír N, Bratislava, SK,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 1.7.2014 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;

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

1) Listom dňa 14.3.2014 boli úradu doručené spoločnosťou Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23 Dubové, zastúpenou advokátskou kanceláriou G. Lehnert, k. s., Carlton Savoy Building, Mostová ul. 2, 811 02 Bratislava, pripomienky proti zápisu prihlasovaného označenia „Magnéziová kyselka“ prihlášky POZ 5691-2013 do registra ochranných známk v súlade s § 29 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), z dôvodu naplnenia podmienky § 5 ods. 1 písm. b), c), g) a l) zákona o ochranných známkach.

Podávateľ pripomienok v uvedenom stanovisku odôvodňuje svoje pripomienky tým, že prihlasované označenie „Magnéziová kyselka“ pozostáva zo slovného prvku „magnézium“ v tvare prídavného mena, čo je ľahký striebřistý kovový prvok, zn. Mg. (horčík). Pojmy „magnézium“ a „magnéziová“ sa bežne používajú v odbornej aj laickej verejnosti. Druhý slovný prvok je „kyselka“, čo je minerálna voda s obsahom oxidu uhličitého. Z hľadiska namietaných tovarov budú preto spotrebiteľia vnímať výraz „Magnéziová kyselka“ ako druh minerálnej vody so zvýšeným obsahom magnézia a oxidu uhličitého a nie ako označenie obchodného pôvodu tovarov. Z uvedeného dôvodu prihlasované označenie nemá z pohľadu podávateľa pripomienok rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach slúži na určenie vlastností (podstaty) časti prihlasovaných tovarov (minerálnych vôd). V prípade iných tovarov ako sú minerálne vody je prihlasované

označenie podľa názoru podávateľa pripomienok spôsobilé klamať o druhu (podstate) tovarov, pretože obsahuje druhové označenie „kyselka“. Podľa informácií podávateľa pripomienok prihlasovateľ dané označenie pred dňom podania ani nepoužíval.

Podávateľ pripomienok tiež poukazoval na to, že prihlasovateľ podaním prihlášky ochrannej známky nesledoval legitímny cieľ, keďže na úkor ostatných výrobcov minerálnych vôd si chce uzurpovať pre seba popisné označenie „magnézium“ ako aj od neho odvodené tvary a preto prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. O tom svedčí aj skutočnosť, že dňa 17.12.2013 si prihlasovateľ podal aj ďalšie prihlášky ochranných známkov pre minerálne vody a to pre slovné označenia: „Magnéziová“ POZ 5698-2013, „Magnéziová minerálna voda“ POZ 5697-2013, „Magnéska“ POZ 5696-2013, „Magnézka“ POZ 5695-2013, „Magnesitka“ POZ 5694-2013, „Magnesia“ POZ 5693-2013 a „Magnéziana“ POZ 5692-2013. Všetky tieto označenia sú odvodené od označenia „magnézium“, ktorého pozitívne účinky na ľudský organizmus sú medzi spotrebiteľmi všeobecne známe.

Na záver navrhol, aby úrad v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona o ochranných známkach prihlášku ochrannej známky zamietol pre všetky prihlasované tovary.

V súlade s § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach bola listom úradu zo 4.4.2014 kópia pripomienok zaslaná prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko oznámil úradu vo svojom liste doručenom úradu 19.5.2014. Prihlasovateľ vo svojom liste uviedol, že pripomienky sú neopodstatnené a to z nasledujúcich dôvodov:

Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením, že prihlasované označenie „Magnéziová kyselka“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože celkový dojem z predmetného označenia, ktorý zostane v pamäti spotrebiteľov po vnímaní prihláseného označenia jednotlivými zmyslovými orgánmi umožní podľa prihlasovateľa vytvoriť prepojenie medzi tovarmi a službami a samotným prihlasovateľom a tým dokáže naplniť zmysel ochrannej známky. Poukázal na to, že prihlasované označenie je spojené s prihlasovateľom aj vďaka jeho aktívnej a dlhodobej činnosti na trhu s minerálnymi vodami.

Ďalej uviedol, že je najväčším výrobcom minerálnych a pramenitých vôd v Českej republike a jeho výrobky sú opatrené celým radom ochranných známkov, ktorých základným a dištinkčným prvkom je práve slovný prvok „magnesia“. Konkrétne poukázal na zapísané slovné ochranné známky č. 199 405 „MAGNESIA“ pre tovary v triede 3, č. 233 802 „MAGNESIA“ pre tovary v triedach 3, 5, 16 a 32 a medzinárodnú ochrannú známku č. 770 037 „MAGNESIA“ s platnosťou pre Slovenskú republiku, pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ako aj ďalšie kombinované a priestorové ochranné známky, ktorých dištinkčným a spojovacím prvkom je slovo „magnesia“. Podľa prihlasovateľa sa jedná o dominantný a pre prihlasovateľa príznačný prvok, ktorý sa nachádza aj v prihlasovanom označení a to v slove „Magnéziová“. Ako ďalej uviedol je zjavné, že aj prihlásené označenie bude preto spadať do známkového radu prihlasovateľa. Tak isto druhý slovný prvok „kyselka“ je podľa tvrdenia prihlasovateľa v nemalej miere príznačný pre jeho minerálne vody už takmer 160 rokov.

Prihlasovateľ nesúhlasil ani s názorom podávateľa pripomienok, že prihlasované označenie môže klamať spotrebiteľa o druhu (podstate) časti prihlasovaných tovarov podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach. Prihláška ochrannej známky bola podaná pre minerálne vody, ktoré sú z pohľadu činnosti prihlasovateľa hlavným druhom tovarov, v súvislosti s ktorými má prihlasovateľ záujem používať prihlasované označenie. Ostatné tovary prihlasované v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavujú pre prihlasovateľa doplnkové tovary k jeho hlavnej činnosti, dotvárajúce jeho podnikateľskú činnosť s minerálnymi vodami a inými nealkoholickými nápojmi.

Rovnako prihlasovateľ nesúhlasil s názorom podávateľa pripomienok, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Prihlasovateľ tvrdil, že nikdy nemal záujem nadobudnúť v rozpore s dobrou vierou prostredníctvom inštitútu ochranných známkov nelegitímne postavenie na relevantnom trhu. Práve naopak, mal záujem rozšíriť už aj tak svoj bohatý známkový rad o ďalšiu ochrannú známku, ktorá bude s ním spojená tak vďaka jeho podnikateľskej činnosti ako aj vďaka jeho dlhodobej histórii.

Na základe uvedených dôvodov prihlasovateľ žiadal úrad, aby predložené pripomienky spoločnosti Slovenské pramene a žriedla, a.s. proti zápisu predmetného označenia úrad neakceptoval.

2) Následne boli listom dňa 19.3.2014 doručené patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji, pripomienky proti zápisu prihlasovaného označenia „Magnéziová kyselka“ prihlášky POZ 5691-2013 do registra ochranných známkov v súlade s § 29 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), z dôvodu naplnenia podmienky § 5 ods. 1 písm. b), c), g) a l) zákona o ochranných známkach.

Podávateľ pripomienok v uvedenom stanovisku odôvodnil svoje pripomienky tým, že prihlasované označenie „Magnéziová kyselka“ je tvorené slovnými prvkami v tvare prídavného mena a druhu tovaru – nealkoholického nápoja (minerálnej vody alebo kyselky), s vysokým obsahom horčička. V spojitosti s nealkoholickými nápojmi v triede 32, pre ktoré je označenie prihlasované nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože je opisné podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach a bežný spotrebiteľ bude prirodzene očakávať, že sa jedná o nealkoholické nápoje s obsahom horčička, t.j. s obsahom magnézia. V súvislosti s prihlasovanými tovarmi „pivo“ a „sirupy“ v triede 32 bude podľa prihlasovateľa zverejnené označenie pôsobiť buď popisne, t.j. pivo s obsahom magnézia, alebo klamlivo podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, pretože podľa podávateľa pripomienok bude spotrebiteľ pod prihlasovaným označením vždy očakávať nealkoholický nápoj.

Podávateľ pripomienok tiež poukázal na to, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere podľa § 5 písm. l) zákona o ochranných známkach. Ako dôvod uviedol skutočnosť, že prihlasovateľ dlhodobo používa svoju staršiu ochrannú známku „MAGNESIA“, č. 233802 pre minerálne vody. Zo zmyslu inštitútu ochrannej známky podľa podávateľa pripomienok vyplýva, že má chránené aj všetky označenia podobné a zameniteľné s touto ochrannou známkou. Podávateľ pripomienok tvrdil, že prihlasovateľ nemá preto dôvod podávať prihlášku ochrannej známky pre slovné označenie „Magnéziová kyselka“. Za sériou ďalších siedmich prihlášok slovných ochranných známkov prihlasovateľa, ktorých označenie majú za základ slovo „magnézium“ vidieť podľa podávateľa pripomienok snahu o nekalú súťaž a neoprávnené blokovanie konkurencie v oblasti výroby minerálnych vôd s vysokým obsahom horčička, ktoré sa zvyknú označovať ako „magnéziové“ minerálne vody.

Na záver navrhol, aby úrad v zmysle ustanovenia § 29 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c), g) a l) zákona o ochranných známkach prihlášku ochrannej známky zamietol pre všetky prihlasované tovary.

V súlade s § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach bola listom úradu zo 4.4.2014 kópia pripomienok zaslaná prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko oznámil úradu vo svojom liste doručenom úradu 26.5.2014. Prihlasovateľ vo svojom liste uviedol, že pripomienky sú neopodstatnené a to z nasledujúcich dôvodov:

Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením, že prihlasované označenie „Magnéziová kyselka“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože celkový dojem z predmetného označenia, ktorý zostane v pamäti spotrebiteľov po vnímaní prihláseného označenia jednotlivými zmyslovými orgánmi umožní podľa prihlasovateľa vytvoriť prepojenie medzi tovarmi a službami a samotným prihlasovateľom a tým dokáže naplniť zmysel ochrannej známky.

Ďalej uviedol, že je najväčším výrobcom minerálnych a pramenitých vôd v Českej republike a jeho výrobky sú opatrené celým radom ochranných známkov, ktorých základným a dištinktívnym prvkom je práve slovný prvok „magnesia“. Konkrétne poukázal na zapísané slovné ochranné známky č. 199 405 „MAGNESIA“ pre tovary v triede 3, č. 233 802 „MAGNESIA“ pre tovary v triedach 3, 5, 16 a 32 a medzinárodnú ochrannú známku č. 770 037 „MAGNESIA“ s platnosťou pre Slovenskú republiku, pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ako aj ďalšie kombinované a priestorové ochranné známky, ktorých dištinktívnym a spojovacím prvkom je slovo „magnesia“. Jedná sa o dominantný a pre prihlasovateľa príznačný prvok, ktorý sa nachádza aj v prihlasovanom označení a to v slove „Magnéziová“. Ako ďalej uviedol je zřejmé, že aj prihlásené označenie bude preto spadať do známkového radu prihlasovateľa. Tak isto druhý slovný prvok „kyselka“ je podľa tvrdenia prihlasovateľa v nemalej miere príznačný pre jeho minerálne vody už takmer 160 rokov.

Prihlasovateľ nesúhlasil ani s názorom podávateľa pripomienok, že prihlasované označenie môže klamať spotrebiteľa o druhu (podstate) časti prihlasovaných tovarov podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach. Prihláška ochrannej známky bola podaná pre minerálne vody, ktoré sú z pohľadu činnosti

prihlasovateľa hlavným druhom tovarov, v súvislosti s ktorými má prihlasovateľ záujem používať prihlasované označenie. Ostatné tovary prihlasované v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavujú pre prihlasovateľa doplnkové tovary k jeho hlavnej činnosti, dotvárajúce jeho podnikateľskú činnosť s minerálnymi vodami a inými nealkoholickými nápojmi.

Rovnako prihlasovateľ nesúhlasil s názorom podávateľa pripomienok, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Prihlasovateľ uviedol, že nikdy nemal záujem nadobudnúť v rozpore s dobrou vierou prostredníctvom inštitútu ochranných známk nelegitímne postavenie na relevantnom trhu. Práve naopak, mal záujem rozšíriť už aj tak svoj bohatý známkový rad o ďalšiu ochrannú známku, ktorá bude s ním spojená tak vďaka jeho podnikateľskej činnosti ako aj vďaka jeho dlhodobej histórii. Poukázal na to, že podávateľ pripomienok nepozná dlhodobé podnikateľské plány prihlasovateľa a jeho obchodnú stratégiu a preto nemá k dispozícii taký objem informácií, aby mohol vysloviť záver o absurdnosti prihlášok ochranných známk pre slovné označenia, ktoré majú za základ slovo „magnézium“ a ich zbytočnosti.

Na základe uvedených dôvodov prihlasovateľ žiadal úrad, aby predložené pripomienky spoločnosti Slovenské pramene a žriedla, a.s. proti zápisu predmetného označenia úrad neakceptoval.

Úrad vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia zo dňa 1.7.2014 uviedol, že berúc do úvahy vznesené pripomienky, v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom o ochranných známkach ako i všeobecne záväznými právnymi predpismi zistil nasledovné:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 5691-2013 je slovné označenie „Magnéziová kyselka“ prihlásené pre tovary „*minerálne vody, stolové vody, limonády, pívá, šumivé nápoje, ovocné šťavy, sirupy na výrobu nápojov, sirupy pre limonády, minerálne vody ochutené a iné nealkoholické nápoje*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Slovné označenie „Magnéziová kyselka“ prihlasované pre uvedené tovary nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajom, ktorý môže slúžiť na určenie druhu a charakteru prihlasovaných tovarov. Uvedené vyplýva z toho, že prihlasované označenie pozostáva zo slovného prvku „magnéziová“ (prídavné meno od slova magnézium), čo je chemický prvok, zn. Mg. (horčík), ktorý v rozpustnej forme obsahujú aj minerálne vody a slovného prvku „kyselka“, čo je minerálna voda s vyšším obsahom oxidu uhličitého – medokýš (Slovník súčasného slovenského jazyka, Veda, 2011). Prihlasované označenie ako celok len poskytuje priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasované tovary sú magnéziové minerálne vody t.j. minerálne vody s vyšším obsahom magnézia, resp. iné nealkoholické nápoje obsahujúce alebo vyrobené na báze magnéziových minerálnych vôd.

Úrad tiež uviedol, že každý subjekt pôsobiaci na území SR môže takéto označenie v súvislosti so svojimi minerálnymi vodami a inými nealkoholickými nápojmi používať a preto sa nemôže stať výlučným dispozičným právom jedného subjektu. Jedná sa o opisné, výlučne slovné označenie, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť. 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, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú.

Čo sa týka tvrdenia podávateľov pripomienok, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach úrad uviedol, že podľa uvedeného ustanovenia za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb. Úrad konštatoval, že prihlasované slovné označenie „Magnéziová kyselka“ poskytuje len jednoznačnú informáciu, že prihlasované tovary sú magnéziové minerálne vody, resp. iné nápoje obsahujúce alebo vyrobené na báze magnéziových minerálnych vôd a preto nemôže klamať o povahe ani o kvalite, či zemepisnom pôvode prihlasovaných tovarov.

V prípade pripomienok, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach úrad uviedol, že dobrá viera je subjektívna kategória, ktorá v práve nie je definovaná ani vymedzená. O jej existencii sa usudzuje vždy, pokiaľ nebol

preukázaný úmysel podvodu, alebo snaha o jednostrannú výhodu, resp. snaha blokovat' iného súťažiteľa. V právnej terminológii sa za osobu nekonajúcu v dobrej viere považuje tá, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu jedná nečestne (so zlým úmyslom, s úmyslom klamať a zavádzať iných) akoby táto osoba o tom nevedela.

Podľa všeobecných pravidiel dokazovania má dôkazné bremeno ohľadom tvrdenia o nekonaní v dobrej viere osoba, ktorá toto tvrdí, pričom musí uviesť také skutočnosti a dôkazy, ktoré to potvrdzujú. Podozrenie alebo len tvrdenie, že osoba nekonala v dobrej viere nie je dostačujúce. Až potom môže byť dôkazné bremeno presunuté na prihlasovateľa, ktorý poprie podozrenie alebo svoje konanie ospravedlní. Absencia odôvodnenia, že osoba nekonala v dobrej viere nemôže byť vykladaná v neprospech prihlasovateľa. Úrad záverom uviedol, že preskúmal tvrdenia podávateľa pripomienok a predložené dôkazy, ktoré podľa podávateľa pripomienok zlú vieru prihlasovateľa osvedčujú, avšak nezistil také skutočnosti, ktoré by zlú vieru a špekulatívny úmysel prihlasovateľa potvrdili.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 8.9.2014 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. Ing. Vladimír N.
Bratislava