



Banská Bystrica 22. 5. 2015
POZ 242-2014/Z-221-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 242-2014 z 12.2.2014 prihlasovateľa Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition, 3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 08901, USA, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Magdaléna Bachratá, BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Krasovského 13, 851 01 Bratislava,

sa zamieťa

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 z 15.8.2014 a z 2.2.2015 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.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 15.8.2014 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že znázornenie predmetného obrazového označenia prihláseného pre tovary a služby v triedach 5, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré predstavuje siluetu postavy kulturistu

v najtypickejšej predvážajúcej pozícii, je neprijateľné, pretože užívateľ predmetných tovarov „výživové doplnky“ v triede 5 a súvisiacich tovarov odevného charakteru „oblečenie; odevy; prikrývky hlavy“ v triede 25 a taktiež súvisiacich obchodných služieb „maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5 a 25 tohto zoznamu prostredníctvom internetu“ v triede 35 nie je na trhu schopný rozlíšiť, od akej osoby či subjektu takto označené predmetné tovary a služby pochádzajú.

K tomu úrad dodal, že označenie je výlučne obrazovým označením, ktoré svojou obrazovou informáciou vo vzťahu k vyššie spomenutým tovarom „výživové doplnky“ určuje účel a zameranie týchto tovarov, to znamená, že spotrebiteľ je informovaný o tom, že tieto tovary (výživové doplnky) sú svojím účelom zamerané na kulturistiku resp. na športovú disciplínu zameranú na posilňovanie a zošľacht'ovanie svalstva (viď význam slova „kulturistika“ in. Krátky slovník slovenského jazyka SLEX99).

Ide teda opisné označenie vo vzťahu k tovarom „výživové doplnky“ v triede 5 a k súvisiacim tovarom odevného charakteru v triede 25 a taktiež súvisiacim obchodným službám v triede 35, pričom bez ďalších rozlišovacích prvkov, ktoré by mu dávali dištinkatívny charakter, mu chýbajú znaky originality. Označenie teda nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb, či subjektov a taktiež by bolo upreté právo iným osobám a subjektom používať pre rovnaké tovary a služby takéto všeobecné obrazovo opisné označenie. Táto skutočnosť má za následok absenciu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného obrazového označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám.

V závere prieskumu z 15.8.2014 úrad ešte 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.

Keďže predmetné obrazové označenie nie je schopné plniť túto funkciu, úrad v závere prieskumu z 15.8.2014 skonštatoval, že ho nie je možné zapísať ho do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie spomenutý prieskum svojou odpoveďou zo 14.10.2014 v rámci listu doručeného úradu 17.10.2014, v ktorej zaujal nesúhlasné stanovisko s výsledkom tohto prieskumu, pričom uviedol niekoľko nasledovných argumentov:

V úvode prihlasovateľ vzniesol názor, že prihlásené označenie tvorí jeden originálny obrazový prvok, a to silueta postavy, ktorá je zobrazená vyššie.

Tiež poukázal na to, že obrazová informácia predmetného označenia neurčuje účel a zameranie tovarov „oblečenie; odevy; prikrývky hlavy“ v triede 25 a služieb „maloobchodné služby on-line“ v triede 35, nakoľko sú vraj tieto tovary aj služby uvedené všeobecne. Preto vraj nie je možné urobiť jednoznačný záver a ochranu odmietnuť paušálne pre všetky tovary a služby zoznamu.

V závere svojej odpovede na daný prieskum, prihlasovateľ poukázal na to, resp. tvrdí, že predmetné označenie bolo pre rovnaké tovary a služby zapísané v mnohých štátoch, pričom sa odvolal na prílohu č. 1. Taktiež s odvolaním sa na prílohy č. 2 (2a – 2f) a č. 3 (3a – 3g), ktoré údajne majú zobrazovať ilustračné internetové stránky, prihlasovateľ v súvislosti s § 5 ods. 2 citovaného zákona má v zámere preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia jeho používaním na území Slovenskej republiky relevantnou časťou verejnosti pred dňom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Úrad reagujúc na vyššie uvedené argumenty zo strany prihlasovateľa opätovne vykonal prieskum zápisnej spôsobilosti prihláseného obrazového označenia, pričom výsledok tohto prieskumu oznámil prihlasovateľovi v liste z 2.2.2015. V ňom uviedol, že nemôže súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že prihlásené označenie tvorí jeden originálny obrazový prvok, a to silueta postavy v podobe prihláseného označenia. Ako už raz úrad uviedol, vychádzajúc zo svojho prieskumu, ide o bežné zobrazenie postoja kulturistu (pozn. takýto postoj kulturistu je okrem iných možných postojov bežne zobrazovaný v obrazovej časti prehliadača Google napr. pri zadaní pojmu „kulturista“ resp. v anglickej verzii „bodybuilder“). K tomu úrad len dodal, že transformácia zobrazenia kulturistu do podoby čiernej siluety nijako neprispieva k ozvláštneniu tohto zobrazenia. Zobrazovanie osôb či vecí v podobe siluety je totiž aj v rámci obchodného styku pomerne bežne uplatňované, pričom zobrazovanie samotnej siluety či už osôb, vecí a pod. vo všeobecnosti ešte viac prispieva k absencii ich rozlišovacej spôsobilosti, než ich pôvodné detailné zobrazenia.

V otázke poukázania prihlasovateľa na to, že obrazová informácia predmetného označenia neurčuje účel a zameranie tovarov „oblečenie; odevy; prikrývky hlavy“ v triede 25 a služieb „maloobchodné služby on-line“ v triede 35, nakoľko sú údajne tieto tovary aj služby uvedené všeobecne a preto vraj nie je možné urobiť jednoznačný záver a ochranu odmietnuť paušálne pre všetky tovary a služby zoznamu,

úrad v prípade tovarov „výživové doplnky“ v triede 5 uviedol, že zotrúva na svojom stanovisku, t.j. obrazové označenie zobrazujúce všeobecnú postavu kulturistu bez akéhokoľvek doplnenia rozlišovacieho prvku, ktoré má byť uvedené na tovaroch „výživové doplnky“, opisuje účel a zameranie týchto výrobkov, t.j. zameranie výživových doplnkov na oblasť kulturistiky s účelom týchto výrobkov pomôcť pri zošľachtovaní svalstva do zobrazenej podoby. (Mimochodom, sám prihlasovateľ v rámci vyššie uvedenej argumentácie voči deklarovanej opisnosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 5 nič nenamietol). Pokiaľ ide o tovary „oblečenie; odevy; prikrývky hlavy“ v triede 25, úrad v rámci prieskumu uviedol, že ide o súvisiace tovary. K tomu je možné dodať, že v prípade týchto tovarov ide len o zápisnú výluku z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, kedy absencia zápisnej spôsobilosti spočíva v tom, že užívateľ výrobkov odevného charakteru nie je schopný rozlíšiť od akej osoby takéto tovary pochádzajú. Ako príklad je možné uviesť tovar „tričko“ s dekoráciou obrazového označenia v podobe siluety kulturistu (totožného s prihláseným označením), pričom je zrejme, že tričko s takýmto námetom môže na trhu ponúknuť množstvo iných výrobných či obchodných subjektov, a to nie len za účelom propagácie hlavného výrobného programu (v prípade prihlasovateľa predstavujúceho „výživové doplnky“), ale aj za účelom podpory predaja (napr. zo strany odevných firiem) takto dekorovaných tričiek či iných odevov, alebo pokrývok hlavy zameraných na cieľovú skupinu spotrebiteľov, ktorí sa zaoberajú kulturistikou, prípadne ju vyznávajú. Z toho taktiež logicky vyplýva, že nie je možné uprieť právo iným osobám, či subjektom použiť siluetu takéhoto všeobecného zobrazenia postavy kulturistu na rovnakých alebo podobných odevných výrobkoch. V prípade služieb uvedených v triede 35, úrad nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že ide o všeobecne uvedené služby, lebo v rámci náležitých formálnych úprav boli tieto služby spresnené z pôvodného znenia „maloobchodné služby on-line“ na znenie „maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5 a 25 tohto zoznamu prostredníctvom internetu“. Z daného spresnenia služieb uvedených v triede 35 je teda zrejme, na ktorú konkrétnu oblasť tovarov sú tieto služby zamerané. V prípade tovarov uvedených v triede 5 spotrebiteľ z obrazovej informácie predmetného označenia vie, že ide o obchodovanie s výživovými doplnkami zameranými na posilňovanie resp. na kulturistiku. V prípade tovarov uvedených v triede 25 spotrebiteľ je na základe predmetného označenia informovaný, že ide o obchodovanie s tovarmi odevného charakteru, ktoré sú svojim účelom zamerané na oblasť posilňovania, či kulturistiky, alebo sú dekorované daným zobrazením. Čiže predmetné označenie vo vzťahu k službám prihláseným v triede 35 slúži v obchodnom styku na určenie ich zamerania, prípadne aj ich účelu, čo napĺňa ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Z vyššie uvedeného vyplynulo, že prihlasovateľ v tomto bode argumentácií neprispel k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

V reakcii na poukázanie prihlasovateľa na to, že predmetné označenie bolo pre rovnaké tovary a služby zapísané v mnohých štátoch, pričom sa odvolal na prílohu č. 1, a taktiež v reakcii na odvolanie sa prihlasovateľa na prílohy č. 2 (2a – 2f) a č. 3 (3a – 3g), ktoré údajne majú zobrazovať ilustračné internetové stránky, pričom prihlasovateľ v súvislosti s § 5 ods. 2 citovaného zákona mal v zámere preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia jeho používaním na území Slovenskej republiky relevantnou časťou verejnosti pred dňom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, úrad k tomu v prvom rade uviedol, že ani jednu z uvedených príloh prihlasovateľ zrejme nedopatrením vôbec nepriložil. Z toho dôvodu úrad po doručení predmetného listu nemal možnosť preveriť skutočnosti, ktoré mali z týchto príloh vyplývať, obzvlášť v danom prípade, kedy na základe výlučne obrazového označenia bez akýchkoľvek slovných prvkov nie je možné ani len náhodným spôsobom v danom vyhľadávacom vyhľadať nejaké odkazy smerujúce k prihlasovateľovi. Rovnako aj bez prílohy č. 1, ktorá mala dokumentovať, v ktorých štátoch a pod akými číslami a pre aké tovary a služby je predmetné označenie zapísané, úrad nemá možnosť si túto skutočnosť overiť.

Okrem vyššie uvedeného v tom čase nebolo zrejme, či by predmetné nepriložené prílohy, ktoré sa odvolávajú na určité zápisy ochranných známk v zahraničí, prípadne na internetové stránky, prispeli k preukázaniu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Totiž pokiaľ by aj išlo o zápisy zhodných označení pre rovnaké tovary a služby do registra ochranných známk v iných štátoch, prihlasovateľ mohol v týchto štátoch účinným spôsobom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, avšak na území Slovenskej republiky tak zatiaľ neučinil. Neučinil tak nie len kvôli nepriloženým preukazným materiálom, ktorými mali byť výlučne zobrazenia internetových stránok poukazujúcich na ponuku predmetných tovarov a služieb od prihlasovateľa, ale je nutné povedať, že poskytnutie odkazov výlučne len na určité internetové stránky úrad v známkovej praxi nemôže považovať za relevantné preukázanie rozlišovacej spôsobilosti označení.

Na margo toho úrad tiež uviedol, že Európsky súdny dvor spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známk stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovacu spôsobilosť vyplývajúcich z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa 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

Na základe vyššie uvedených kritérií je možné usudzovať, že poskytnutie preukazných materiálov pozostávajúcich výlučne zo zobrazenia internetových stránok, neprispieva k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti označení, nakoľko internetové stránky, tak ako uviedol prihlasovateľ preukazujú len to, že predmetné tovary či služby sú k dispozícii potenciálnym užívateľom, avšak z tejto ponuky nie je známe, aká časť relevantnej verejnosti používala pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky prihlásené tovary a služby, v akej percentuálnej miere, v akej intenzite a časovom rozpätí bolo prihlásené označenie používané pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, rovnako ako nie je známe množstvo vynaložených investícií na reklamu.

Vychádzajúc zo všetkých vyššie uvedených skutočností, úrad v závere prieskumu z 2.2.2015 uviedol, že prihlasovateľ ani v jednom zo svojich argumentov v liste zo 14.10.2014 nepreukázal, že by prihlásené označenie malo rozlišovacu spôsobilosť vo vzťahu k predmetným tovarom a službám, prípadne, že by na základe nejakých preukazných dokumentov nadobudlo rozlišovacu spôsobilosť a preto zotrval na svojom stanovisku, že predmetné obrazové označenie nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ opätovne zareagoval na daný prieskum listom zo 16.2.2015, ktorý bol úradu doručený 19.2.2015. Oznamil v ňom, že naďalej zaujíma nesúhlasné stanovisko s výsledkom prieskumu úradu, pričom v jeho prílohe poskytol materiály, ktorými sa snaží preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle vyššie spomínaného zákonného ustanovenia, a ktoré pozabudol priložiť ešte k predošlej odpovedi na predmetný prieskum. Ide o tabuľkový prehľad zapísaných ochranných známk v rôznych krajinách (ako príloha č. 1), a tiež o výtlačky internetových stránok z archívu Google za obdobie 1.1.2008 až 31.12.2011 (ako príloha č. 2 (2a-2f)) a tiež za obdobie 1.1.2012 až 12.2.2014 (ako príloha č. 3 (3a-3g)).

Úrad preskúmal obsah týchto materiálov v nadväznosti na prihlásené označenie, pričom dospel k nasledovnému stanovisku:

Pokiaľ ide o poukázanie na zápis predmetného označenia v iných krajinách (príloha č. 1), úrad uvádza, že nie je podstatné to, či predmetné označenie už bolo zapísané v inej krajine, ale rozhodujúce je to, či prihlasované označenie je schopné individualizovať tovary a služby prihlasovateľa, t.j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 alebo § 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Nehovoriac o skutočnosti, že každá krajina má do istej miery odlišnú legislatívu v oblasti známkového práva (a to aj napriek postupnej harmonizácii legislatívy v tejto oblasti v prípade štátov Európskej únie). Navyše doklad v rámci prílohy č.1 poukazujúci na daný zápis v iných krajinách vôbec nespĺňa podmienky pre preukazovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, a to už v základnej podmienke, ktorou je preukazovanie jeho rozlišovacej spôsobilosti na území Slovenskej republiky. Z vyššie uvedených dôvodov je možné konštatovať, že doklad v rámci prílohy č. 1 neprispel k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

V prípade príloh č. 2 a č. 3, ako už bolo vyššie spomenuté, ide o výtlačky príkladov internetových stránok, pričom tieto výtlačky prihlasovateľ označil 2a – 2f pre obdobie 1.1.2008 až 31.12.2011 a 3a – 3g pre obdobie 1.1.2012 až 12.2.2014. Len mimochodom úrad podotýka, že vymedzenie týchto časových období bolo prihlasovateľom zadeklarované bez akéhokoľvek preukázania ich skutočného časového rozsahu, pretože samotné výtlačky a ani prieskum úradu na príslušných webových stránkach nič také nepotvrdil. (napr. webová stránka www.protein.sk má uvedené len všeobecné datovanie rozsahu svojej prevádzky

od roku 2000 do roku 2015 a webová stránka www.fitness-protein.sk dokonca uvádza svoje datovanie len od roku 2015 t.j. po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky).

Mimo vyššie uvedeného nedostatku v rámci datovania daných dokumentov, úrad preskúmal dané výťažky internetových stránok každý osobitne a dospel k nasledovnému záveru:

Výťažky internetových stránok 2a, 2c, 2d, 2e, 2f, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f a 3g zobrazujú v danej ponuke okrem iného aj výrobky – výživové doplnky zabalené do valcových nádob opatrených etiketou, síce obsahujúcou predmetné označenie (siluetu postavy kulturistu), avšak na danej etikete toto označenie nefiguruje samostatne, tak ako ho prihlasovateľ prihlásil v predmetnej prihláške ochrannej známky, ale figuruje na danej etikete na podklade žltého obdĺžnika, ktorý je po celej ploche pokrytý čiernym veľkým tlačným písmom tvoriacim slovo „UNIVERSAL“ a do takto graficky upraveného žltého obdĺžnika spolu s daným nápisom je vložené zobrazenie siluety postavy kulturistu, pričom navyše táto silueta nie je čierna (ako v predmetnej prihláške ochrannej známky), ale červená. Okrem toho grafické zobrazenie etikety ako celku je v spodnej časti doplnené bielym veľkým tlačným písmom tvoriacim názov typu daného výživového doplnku. (pozn. keďže prihlasovateľ doložil len čiernobiele výťažky predmetných internetových stránok, skutočné farebné vyhotovenie etikiet úrad musel overiť v internetovej databáze). Z vyššie uvedeného vyplýva, že výrobky, na ktoré prihlasovateľ poukázal resp. etikety, ktorými sú tieto výrobky opatrené, nie sú zhodné s prihlasovaným obrazovým označením. V skutočnosti prihlasovateľ používa na označovanie svojich výrobkov kombinované vyššie popísané označenia v podobe etikiet, kde farebne odlišná podoba prihláseného obrazového označenia len opisným spôsobom dopĺňa celkovú podobu označovania prihlásených tovarov. Ako príklad je možné poukázať na inú oblasť, kde napr. zobrazenie siluety strapca hrozna na etikete hroznového vína len informatívne (opisne) dopĺňa vlastnosť daného nápoja, pričom nepochybne by takéto zobrazenie bez etikety ako celku (t.j. ako samostatný obrazový prvok) bolo predmetom zápisnej prekážky v zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení. Okrem toho je potrebné uviesť, že vymenované priložené doklady nepreukázali rozlišovaciu spôsobilosť, a to nie len z titulu uvedenia nezgodného zobrazenia s predmetným označením, ale navyše prihlasovateľ ani nedoložil také doklady (napr. faktúry, či dodacie listy), ktoré by preukázali v dostatočnej miere používanie prihláseného označenia relevantnou časťou verejnosti pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. Z vyššie uvedených dôvodov je zrejmé, že vymenované doklady (2a, 2c, 2d, 2e, 2f, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f a 3g) vôbec neprispeli k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného obrazového označenia.

Zvyšná časť priložených dokladov t.j. výťažok internetovej stránky 2b, vôbec neobsahuje také výrobky, ktorých etikety by obsahovali predmetné zobrazenie siluety kulturistu (t.j. predmetné označenie). V tejto prílohe, okrem irelevantných výživových doplnkov, ktoré sú v nej obsiahnuté, je ešte uvedená ponuka niekoľkých tričiek, avšak tieto tričká sú dekorované nápisom „ANIMAL“, ktorý tvorí veľké tlačné písmo a vôbec neobsahujú predmetné obrazové označenie. To znamená, že ak prihlasovateľ chcel preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 25 (do ktorej patria aj tričká), určite tak neurobil. Takže ani týmto dokladom prihlasovateľ neprispel k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného obrazového označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlásené obrazové označenie nie je možné v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zapísať do registra ochranných známk, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:
BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE
Mgr. Magdaléna Bachratá
Krasovského 13
851 01 Bratislava