



Banská Bystrica 4. 4. 2017
POZ 1098-2016/Z-122-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1098-2016 s názvom MASTICHA z 18.5.2016 prihlasovateľa APOTHECARY s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra (ďalej „prihlasovateľ“),

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 1098-2016 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 6.9.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „MASTICHA“ prihlásené pre tovary „*prírodné živice (surovina); mastix (prírodná živica)*“ v triede 2; „*mydlá; vlasové vody; prípravky na čistenie zubov; dezinfekčné mydlá; kozmetické pleťové vody; šampóny; mydielka; esenciálne oleje*“ v triede 3 a „*prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; liečivé cukríky; liekové kapsuly; farmaceutické prípravky; droždie na farmaceutické použitie; prípravky na umývanie psov; prípravky proti nadúvaniu pre zvieratá; vitamínové prípravky; drogy na lekárske použitie; liečivé čaje; prípravky na umývanie zvierat; žuvačky na lekárske použitie; masti na lekárske použitie; masti na farmaceutické použitie; tinktúry na lekárske použitie; diagnostické prípravky na lekárske použitie; výživové doplnky; výživové doplnky pre zvieratá; krmivá s obsahom liečiv; diagnostické prípravky na zverolekárske použitie; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; prípravky proti poteniu; výživové doplnky z kvasníc*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 6.9.2016 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože sa jedná v súvislosti s prihlásenými tovarmi o označenie opisné. Uvedené vyplývalo z významu slovného prvku „masticha“ tvoriaceho predmetné označenie, ktorý je zaužívaným výrazom označujúcim prírodnú živicu získavanú z kmeňa a konárov stromu Pistáciovníka mastixového (*Pistacia lentiscus*). Úrad taktiež zistil, že živica pod predmetným označením má v súčasnosti široké využitie v potravinárskom priemysle, v lekárstve a kozmetike (In: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Masticha> , <http://zeny.e15.cz/clanek/pro-zdravi/masticha-vonava-a-zazracna-pryskyrice>).

Na základe vyššie uvedeného úrad konštatoval, že predmetné označenie ako celok poskytuje potenciálnym zákazníkom vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom, len jednoduchú a priamu informáciu o druhu,

obsahu a charaktere týchto tovarov, t.j. že ide o prírodné živice z Pistácieovníka mastixového, resp., že predmetné tovary obsahujú túto živicu. Úrad v závere svojho vyjadrenia podotkol, že prihlásené označenie je výlučne slovné označenie v bežnom type písma, ktoré neobsahuje žiaden ďalší prvok, ktorý by mu zabezpečil dostatočnú rozlišovacu spôsobilosť a na základe všeobecného charakteru, ktorý toto označenie má, nie je možné, aby spotrebiteľ dokázal odlíšiť prihlasovateľa a ním poskytované tovary od iných subjektov poskytujúcich tovary rovnakého druhu, resp. zhodného zloženia.

Dňa 31.1.2017 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom konštatoval, že články, na ktoré sa odvoláva úrad vo svojom liste, sú pri rozhodovaní o rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia absolútne irelevantné, a to vzhľadom na ich povahu a pôvod. Oficiálny názov živice zo stromu Pistacia lentiscus je podľa prihlasovateľa „MASTIHA“, resp. „MASTIX“. Ďalej vyjadril presvedčenie, že práve v dôsledku jeho aktivít (publikačná činnosť, marketingové aktivity) sa označenie „masticha“ tvoriace prihlásené označenie vžilo u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti ako zaužívaný názov na označovanie produktov obsahujúcich živicu zo stromu Pistacia lentiscus, ktorej oficiálny preklad do slovenského jazyka je „MASTIX“. Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia na podporu svojich tvrdení uviedol 4 odkazy na internetové stránky (www.mastichaterapia.sk; www.helikobakterpylori.sk; www.zaludocne-vredy.sk a www.prirodna-liecba.sk).

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na všetky vyjadrenia prihlasovateľa, a naďalej musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

Prihlásené označenie je tvorené slovným prvkom „MASTICHA“ napísaným bežným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že výraz „masticha“ má pre relevantného spotrebiteľa konkrétny a zreteľný obsah a zmysel odkazujúci na prírodnú živicu získavanú z kmeňa a konárov stromu Pistácieovníka mastixového (Pistacia lentiscus), ktorá je pod označením „Masticha Chiou“ chránená ako chránené označenie pôvodu (In.: <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html?denominationId=844>). Uvedené konštatovanie potvrdzuje aj prieskum úradu na internetovom prehliadači www.google.sk, kde po zadaní výrazov „masticha“ internetový prehliadač zobrazí odkazy na stránky obsahujúce informácie, články, fóra, komentáre, e-shopy, atď., ktoré sa týkajú tejto prírodnej živice, v súčasnosti široko využívanej v potravinárskom priemysle, v lekárstve a kozmetike (napr. www.chioskamasticha.sk/ ; **Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.**; <http://www.mastic.sk/> ; <http://biocare.sk/eshop/produkt/chioska-masticha>; <https://www.mamazem.sk/http/www-mamazem-sk/chioskamasticha>; <http://serafinbyliny.sk/kategoria-produktu/masticha/>; www.mamazem.sk/fotky22462/masticha/Chioska-masticha-Pre-Vase-Zdravie.pdf; <https://www.mamazem.sk/mamazem/0/0/2/111>; <http://www.piperin.sk/kategoria/ostatne-pre-zdravie/25-chioska-masticha-480-mg-super-cena/>; <http://www.e-shop.vivatnatura.sk/pistacia-mastixova-masticha-zivica-25g-pistacia-lentiscus>; atď.). Z prieskum úradu vyplýva, že okrem prihlasovateľom uvedených internetových stránok, existujú ďalšie internetové stránky iných subjektov než je prihlasovateľ, ktoré spájajú predmetné označenie s prírodnou živicom s chráneným označením pôvodu „Masticha Chiou“.

Súčasne sa na internetovej stránke <http://www.chioskamasticha.sk/chioska-masticha/fenomen-chioska-masticha.html> nachádza informácia, z ktorej je možné vyvodiť, že označenie „masticha“ sa v slovenčine používa ako najpresnejšie vyjadrenie gréckeho slova „μαστιχα“. V prípade názvu „mastiha“ ide o prepísanie slova, ktorý používajú Gréci pre anglosaské a iné krajiny, ktoré nepoznajú písmeno "ch" alebo ho vyslovujú inak. V anglicky hovoriacich krajinách sa „masticha“ označuje ako „mastic“, čo je základ pre označenie „mastik“ alebo „mastika“ používané niekedy v slovanských jazykoch. Označenie „mastix“, ktoré sa tiež používa, pochádza z latinčiny.

Vzhľadom na vyššie uvedené je len málo pravdepodobné tvrdenie prihlasovateľa, že len v dôsledku jeho aktivít sa názov „masticha“ vžil u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti ako zaužívaný názov na označovanie produktov obsahujúcich živicu zo stromu Pistacia lentiscus. Navyše už zo samotného výpisu z databázy DOOR, ktorá je vedená Európskou komisiou, a v ktorej sa nachádzajú informácie o chránených označeniach pôvodu a chránených zemepisných označeniach zaregistrovaných podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, vyplýva, že prepis chráneného označenia pôvodu „Μαστίχα Χίου“ z gréckeho písma do latinského písma je „Masticha Chiou“ (<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html?denominationId=844>).

Z hľadiska významu je nesporné, že predmetné označenie vo vzťahu k prihláseným tovarom „prírodné živice (surovina); mastix (prírodná živica)“ v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako aj k ostatným prihláseným tovarom v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

ktoré možno hromadne označiť ako *kozmetické prípravky, farmaceutické a zverolekárske výrobky, výživové doplnky pre ľudí a zvieratá*, priamo pomenúva druh, obsah a charakter týchto tovarov. Priemernému spotrebiteľovi je aj bez väčšieho úsilia zrejmé, že ide o prírodné živice z Pistácievníka mastixového, resp. že predmetné tovary obsahujú túto živicu. Predmetné označenie preto vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom v triedach 2, 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemožno považovať za označenie s rozlišovacou spôsobilosťou. Takýto slovný výraz si relevantná verejnosť bude spájať s vlastnosťami takto označených výrobkov a nie s konkrétnym subjektom poskytujúcim tieto výrobky.

Úrad taktiež nemôže súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že články uvedené v liste úradu zo 6.9.2016, sú pri rozhodovaní o rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vzhľadom na ich povahu a pôvod (stránky s koncovkou cz.) absolútne irelevantné. Relevantná spotrebiteľská verejnosť na Slovensku je aj vzhľadom k blízkosti a veľkej podobnosti českého a slovenského jazyka, ako aj nedávnej spoločnej histórii a vzájomnej previazanosti oboch národov Čechov a Slovákov, zvyknutá prijímať informácie aj z českých zdrojov (internet, časopisy, knihy, televízia, rozhlas, atď.). Navyše je v súčasnosti bežnou praxou, že české subjekty poskytujú svoje produkty prostredníctvom internetového predaja aj slovenským spotrebiteľom. Preto je veľmi pravdepodobné, že slovenská relevantná verejnosť sa bežne stretáva s informáciami nachádzajúcimi sa na českých internetových stránkach, a úrad ich pri svojom rozhodovaní môže taktiež vziať do úvahy.

Internetové stránky, na ktoré poukázal vo svojom vyjadrení prihlasovateľ, obsahujú informácie o „mastiche“ (*živici stromov Pistacia lentiscus, rastúcich na ostrove Chios*), jej histórii, liečivých účinkoch na organizmus človeka, ako aj e-shop s tovarmi vyrobenými a predávanými prihlasovateľom, resp. vyrobenými inými výrobcami a predávanými prihlasovateľom (výživové doplnky, liečivá, kozmetika), ktoré obsahujú túto živicu. Hoci prihlasovateľom uvedené internetové stránky poukazujú na internetový predaj jeho výrobkov, v ktorých označení je obsiahnuté aj prihlásené označenie, podľa úradu nie je možné z titulu charakteru prihláseného označenia, ktoré tvorí zaužívaná skrátená forma pomenovania konkrétneho druhu tovaru (prírodnej živice zo stromu Pistácievníka mastixového chráneného ako chránené označenie pôvodu „Masticha Chiou“), priznať výlučné práva k tomuto označeniu len v prospech jedného subjektu. Týmto by sa totiž obmedzila možnosť používania takéhoto označenia ostatnými subjektmi pôsobiacimi v danej oblasti trhu. Z uvedeného dôvodu je záver úradu o neprekonaní konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia vyplývajúcej z § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach opodstatnený, a preto nemôže byť takéto označenie zapísané do registra ochranných známk.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
APOTHECARY s.r.o.
Fraňa Mojtu 18
949 01 Nitra