



Banská Bystrica 15. 5. 2017  
POZ 2408-2015/Z-177-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2408-2015 s názvom „KARNOZÍN EXTRA výživový doplnok využívaný v mitochondriálnej medicíne“ z 27.11.2015 prihlasovateľa CarnoMed s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava, Slovenská republika,

### sa zamieta

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) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 27.1.2016 a 12.12.2016 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., pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „KARNOZÍN EXTRA výživový doplnok využívaný v mitochondriálnej medicíne“, prihlásené pre tovary „výživové doplnky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 27.1.2016 úrad prihlasovateľovi oznámil, že vo vzťahu k uvedeným tovarom v triede 5 nemá takéto výlučne slovné označenie ako celok (bez ďalších dištingtívnych prvkov) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter a vlastnosti prihlasovaných tovarov, ako aj oblasť ich použitia. Označenie konkrétne poskytuje spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované výživové doplnky, ktoré sú mimoriadne, výnimočné, s vysokou kvalitou, resp. doplnky výživy s vyšším obsahom karnozínu a výživových látok ako ponúkajú iní výrobcovia a zároveň spresňuje oblasť ich použitia.

Uvedené úrad konštatoval na základe významu slov tvoriacich označenie, konkrétne pojem „KARNOZÍN“ je biol. dipeptid - zlúčenina dvoch aminokyselín nachádzajúcich sa vo svalovine (In.: Veľký slovník cudzích slov). Karnozín je látka, ktorá sa prirodzene vyskytuje v ľudskom tele a strave. Medzi jej podstatné vlastnosti patrí silná antioxidačná schopnosť, ktorá chráni bunky organizmu pred poškodením spôsobeným voľnými radikálmi. Karnozín tiež podporuje delenie buniek, čím sa ľudské telo regeneruje, zlepšuje sa celkové fungovanie organizmu a oddŕaľuje sa proces starnutia. Slovo „EXTRA“ je vo význame osobitne, oddelene, samostatne; mimoriadne, nezvyčajne, ale aj osobitný, oddelený, samostatný; nezvyčajný, mimoriadny a v predmetnom označení poukazuje len na lepšiu, mimoriadnu kvalitu výrobkov (In.: Krátky slovník slovenského jazyka SLEX99). Časť označenia v znení „výživový doplnok využívaný v mitochondriálnej medicíne“ len bližšie spresňuje oblasť medicíny, v ktorej sa uvedené výživové doplnky používajú.

Úrad má tiež za to, že prihlasované označenie ako celok predstavuje označenie, ktoré má pochvalný (laudatórny) charakter („tovary s nadštandardnou kvalitou“). V známkovej praxi sa takéto označenia považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je zrejmé, že vo vzťahu predmetným tovarom ide o opisné označenie opisujúce druh a charakter (iné vlastnosti) týchto tovarov, a keďže prihlásené výlučne slovné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých alebo podobných tovarov iných osôb či subjektov, ide tak zároveň o označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

V závere prieskumu úrad ešte dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť a preto úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

**Prihlasovateľ** sa k výsledku daného prieskumu vyjadril v liste, ktorý bol úradu doručený 21.3.2016.

V ňom uviedol, že názov „KARNOZÍN EXTRA“ použil z dôvodu špecifického zloženia výživového doplnku obohateného o vysoko vstrebateľnú zložku d-alfatokoferyl sukcinát a antioxidanty – extrakt z čučoriedok a extrakt z plodov vínnej révy, čím sa výrazne odlišuje od ostatných výrobkov na trhu pod názvom Karnozín.

Prihlasovateľ k tomu dodal, že *„značkou KARNOZÍN EXTRA sa odlišujeme od ostatných karnozínov pôsobiacich na trhu týmto jedinečným zložením“*.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že pôsobí na trhu od roku 2012 a od tohto roku aj predáva karnozín extra ako doplnok výživy, pričom v prílohe predložil preukazné materiály v podobe faktúr z obdobia rokov 2012-2016.

Na základe uvedeného prihlasovateľ požiadal úrad, aby prehodnotil svoje stanovisko a prihlasované označenie „KARNOZÍN EXTRA výživový doplnok využívaný v mitochondriálnej medicíne“ zapísal do registra ochranných známk.

**Úrad** reagujúc na vyššie uvedenú odpoveď prihlasovateľa vykonal opätovný prieskum vrátane preskúmania doložených faktúr ako preukazných dokladov, pričom výsledok zopakovaného prieskumu zaslal prihlasovateľovi listom z 12.12.2016. V tomto liste bolo prihlasovateľovi oznámené, že neuviedol ani jeden relevantný argument, na základe ktorého by úrad mohol dospieť k zmene svojho stanoviska a teda naďalej má za to, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ totiž vo svojom vyjadrení potvrdil názor úradu, že „karnozín“ je druhové označenie produktu, ktoré používajú aj iné subjekty na trhu s výživovými doplnkami. Na odlíšenie svojich produktov od ostatných karnozínov použil prihlasovateľ slovný prvok „extra“, ktoré má vyjadrovať jedinečné zloženie výživového doplnku.

Tento slovný prvok v spojení s druhovým označením výrobku „karnozín“ však úrad nepovažuje za dištinkatívny prvok, ktorý by označeniu ako celku zabezpečil rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad naďalej trvá na tom, že slovo „EXTRA“ svojím významom „mimoriadne, nezvyčajne, nezvyčajný, mimoriadny“ v predmetnom označení poukazuje len na lepšiu, resp. mimoriadnu kvalitu výrobkov.

Takéto označenie je v známkovej praxi považované za označenie pochvalné (laudatórne), ktoré informuje spotrebiteľa, že tovary prihlasovateľa sú niečím výnimočné, lepšie, kvalitnejšie ako tovary alebo služby iných súťažiteľov. Zápisom pochvalného označenia ako ochrannej známky do registra by prihlasovateľ získal neoprávnenú výhodu pred ostatnými konkurenčnými subjektmi.

Keďže ďalšia časť označenia v znení „výživový doplnok využívaný v mitochondriálnej medicíne“ len bližšie spresňuje oblasť medicíny, v ktorej sa uvedené výživové doplnky používajú, čo taktiež neprispieva k rozlišovacej spôsobilosti označenia, úrad uviedol, že aj naďalej považuje prihlasované označenie

„KARNOZÍN EXTRA výživový doplnok využívaný v mitochondriálnej medicíne“ ako celok za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známk.

Prihlasovateľove vyjadrenie o pôsobení na trhu od roku 2012 a priloženie dokladov (faktúr z obdobia rokov 2012-2016) úrad posúdil ako snahu o preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia podľa ustanovenia § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že prihlasované označenie „KARNOZÍN EXTRA výživový doplnok využívaný v mitochondriálnej medicíne“, ktoré bolo úradom namietané podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, je možné zapísať do registra ochranných známk za predpokladu, že prihlasovateľ relevantnými dokladmi preukáže, že označenie bolo používané pred podaním prihlášky ochrannej známky v takej miere, že je schopné odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. Tu je potrebné zdôrazniť, že predložené doklady musia preukazovať, že prihlasované označenie používal subjekt, ktorý podal prihlášku ochrannej známky, že označenie sa používalo v takom znení (vyhotovení) ako je uvedené v prihláške ochrannej známky, pre tovary alebo služby, ktoré sú v prihláške uvedené, v čase pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, na území SR, prípadne vo vzťahu k územiu SR, a to v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať, že týmto používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad preskúmal predložené doklady a zistil, že ide o faktúry z 13.4.2012, 2.12.2013, 27.3.2015 a 15.3. 2016, kde prihlasovateľ, spoločnosť CarnoMed s.r.o., fakturuje 1 ks. (prípadne ide o balenie) výrobku „Karnozín EXTRA“ odberateľom na území SR a faktúru z 12.5.2014, kde sú fakturované 2 bal. uvedeného produktu.

Z uvedených dokladov je faktúra z 15.3.2016 datovaná po podaní prihlášky ochrannej známky, teda nie je spôsobilá preukázať používanie prihlasovaného označenia pred dátumom podania, ostatné faktúry sú z obdobia pred podaním prihlášky, avšak doklady preukazujúce predaj jedného, prípadne dvoch balení výrobku, čím nepreukazujú používanie prihlasovaného označenia v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať, že týmto používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť.

V súlade s uvedeným úrad skonštatoval, že predložené doklady nie sú spôsobilé preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia na základe jeho používania pred podaním prihlášky ochrannej známky, a tak neprispeli k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

V závere prieskumu z 12.12.2016 úrad skonštatoval, že po vyhodnotení všetkých vyššie uvedených skutočností zotrúva na stanovisku, že prihlasované označenie „KARNOZÍN EXTRA výživový doplnok využívaný v mitochondriálnej medicíne“ nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 5 ods.1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 19.2.2017 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 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:

CarnoMed s.r.o.  
Partizánska 2  
811 03 Bratislava