



Banská Bystrica 4. 3. 2019
POZ 127-2018/Z-105-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 127-2018 z 15.1.2018 prihlasovateľa Slovakiapharm SK s.r.o., Kellersova 8, 085 01 Bardejov 1, SK, ktorého v konaní zastupuje IURISTICO s. r. o., Cimborkova 13, 040 01 Košice, SK,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 7.8.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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 správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 7.8.2018 uviedol, že slovné označenie „Brusnice AKUT forte“ prihlásené pre tovary „výživové doplnky na lekárske použitie; vitamínové prípravky; farmaceutické prípravky; farmaceutické prípravky určené na pomoc pri zápale močových ciest, na úľavu pri problémoch s prostatou a na podporu správnych funkcií dolných, močových ciest, vyrobené z brusnicového extraktu; zverolekárske prípravky určené na pomoc pri zápale močových ciest, na úľavu pri problémoch s prostatou a na podporu správnych funkcií dolných, močových ciest, vyrobené z brusnicového extraktu“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že vo vzťahu k týmto tovarom (napr. farmaceutické, vitamínové prípravky) nemá takéto výlučne slovné označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad uviedol, že označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary vyrobené z brusníc (napr. výživové doplnky obsahujúce výťažky z brusníc), ktoré majú zosilnený účinok. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „brusnice“, resp. j.č. brusnica je kríčkovitá horská rastlina s jedlými, červenými plodmi, slovo „akut“ je po preklade z nemeckého jazyka do slovenského jazyka vo význame akútny, naliehavý, prudký, náhly a slovo „forte“ znamená silno, dôrazne, silný (In.: PC Translator 2010, SLEX99).

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných subjektov. 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.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 15.10.2018 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok, pretože má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa prihlasovateľa z prihláseného označenia nie je možné jednoznačne určiť, aké druhy tovarov sa budú pod predmetným označením ponúkať, nakoľko brusnice môžu byť súčasťou rôznych výrobkov. Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie č. C 37-03, v ktorom sa uvádza, že *„rozlišovacia schopnosť musí v každom prípade závisieť od celkového vnímania tejto ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti a nie od predpokladu, že prvky, ktoré jednotlivé nemajú rozlišovaciu schopnosť, nemôžu túto spôsobilosť získať ani v prípade, ak sú skombinované. Samotná skutočnosť že každý z týchto prvkov, posudzovaný samostatne nemá rozlišovaciu schopnosť totiž nevyklučuje, že rozlišovaciu schopnosť môže mať ich kombinácia“*. Prihlasovateľ taktiež poukázal na zapísané ochranné známky, pri ktorých je už na prvý pohľad jednoznačné a zrejmé, o aký druh výrobku sa jedná, a to konkrétne: ochranná známka so slovným označením „SLOVENSKÁ BIO VODA“ a ochranná známka so slovným označením „Bio VODA BIOAKTÍVNA VODA“.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „Brusnice AKUT forte“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje obsah, charakter a vlastnosti prihlásených tovarov. Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary s obsahom výťažku z brusníc, ktoré majú zosilnený účinok (napr. farmaceutické, vitamínové prípravky obsahujúce výťažky z brusníc).

Úrad má za to, že slovné prvky „Brusnice“, „AKUT“ a „forte“ nepredstavujú originálne výrazy, a teda ani nezabezpečujú v predmetnom označení rozlišovaciu spôsobilosť, pretože v spojení s farmaceutickými prípravkami ide o slovné spojenie s jasným a konkrétnym významom.

Úrad ďalej uvádza, že prihlásené označenie „Brusnice AKUT forte“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. aj na označenie farmaceutických prípravkov. Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi vnímať priemerný spotrebiteľ, ktorým je spotrebiteľ majúci dostatok informácií a je v rozumnej miere pozorný a opatrný s ohľadom na sociálne, kultúrne a jazykové faktory. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie definujú obsah poskytovaných tovarov, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištingtívne prvky označenia.

Úrad konštatuje, že význam predmetného označenia je pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť jednoznačný. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary (napr. vitamínové prípravky) s obsahom horčička. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o obsahu nárokovaných tovarov, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje druh alebo povahu dotknutých tovarov alebo služieb. Z uvedeného je zrejmé, že predmetné označenie je ako celok opisné vo vzťahu k tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď prihlásené označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary a služby, ktoré dané označenie má označovať.

Pokiaľ ide o rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie č. C 37-03, na ktoré poukázal prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, úrad uvádza, že prihlásené označenie je nutné posudzovať ako celok, avšak to neznamená, že

označenie nemôže byť analyzované po jeho častiach. Je potrebné si uvedomiť, že predmetné označenie má byť používané ako ochranná známka, t.z. na označenie tovarov a služieb, a preto je potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi a službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu rôznych subjektov. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne zo slovných prvkov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie spotrebiteľa nebudú vnímať ako dištingtívne prvky označenia.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že predmetné označenie je dostatočne abstraktné, úrad má za to, že rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať tovary prihlasovateľa od tovarov iných subjektov, t.j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláske, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláske ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad ďalej konštatuje, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t.j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka zapísaných ochranných známk, konkrétne ochranná známka so slovným označením „SLOVENSKÁ BIO VODA“ a ochranná známka so slovným označením „Bio VODA BIOAKTÍVNA VODA“, na ktoré prihlasovateľ poukázal vo svojom vyjadrení, úrad uvádza, že nejde o výlučne slovné označenia, ale o obrazové označenia, a to:



Úrad má za to, že vyššie uvedené ochranné známky nie sú rovnakého charakteru ako prihlásené označenie, pretože zapísané obrazové ochranné známky obsahujú grafické prvky, ktoré zabezpečujú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad v tejto súvislosti ďalej uvádza, že prihlasovateľ síce poukázal na zapísané ochranné známky, ale bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípade týchto ochranných známok a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané tiež v prípade uvedených ochranných známok, odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohli by byť zapísané ani ním uvedené ochranné známky. Úrad má za to, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedené ochranné známky nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutých ochranných známok za neplatné, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známok. Na základe vyššie uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na zapísané ochranné známky za irelevantné.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známok nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzané zapísané ochranné známky nie je možné porovnávať s prihlasovaným označením „Brusnice AKUT forte“, pretože ide o odlišné označenia.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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
riadiateľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:
IURISTICO s. r. o.
Cimborkova 13
040 01 Košice- Sever