



Banská Bystrica 2. 7. 2019
POZ 627-2017/Z-263-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 627-2017 z 17.3.2017 prihlasovateľa WALMARK, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Jiří Čermák, Mudroňova 51, 811 03 Bratislava,

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:

Rozhodnutím úradu zn. POZ 627-2017/Z-63-2018 z 13.2.2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 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 zamietnutá prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 627-2017 pre všetky nárokované tovary a služby v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bolo, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru prihlasovaných tovarov a s nimi súvisiacich obchodných služieb. Úrad uviedol, že prihlasované označenie ako celok dáva relevantnému zákazníkovi len jednoduchú priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľom poskytované kozmetické, farmaceutické a lekárske prípravky obsahujú zvýšené, resp. nadmerné množstvo vitamínu D. Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištingtívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a tovarmi a službami, pre ktoré sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú, čo prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nevyvrátil. Úrad nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že ide o fantazijné označenie, keďže ako uviedol, ide o jednoslovný prvok. Úrad uviedol, že aj keď v prípade prihlasovaného označenia sa jedná o novotvar, ide o kombináciu dvoch slov „Mega“ a „dėčko“, pričom z pohľadu relevantného zákazníka neexistuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a slovnými prvkami z ktorých je novotvar zložený, pričom poukázal aj na to, že pojem „mega-“, je v zloženinách prvá časť s významom „(nadmerne) veľký“ a „dėčko“ je hovorové označenie vitamínu D.

Rozklad prihlasovateľa z 3.4.2018 proti rozhodnutiu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil s posúdením rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prvostupňovým orgánom.

Prihlasovateľ zastával názor, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a aj keď je len priemerná či podpriemerná, nie je nedostatočná. Prihlásené označenie podľa prihlasovateľa vykazuje určité prvky fantazijného charakteru a originality, pretože toto umelé slangové spojenie nepatrí k užívanému slovu v bežnej slovenčine.

Prihlasovateľ v rámci podaného rozkladu predložil väčšie množstvo dôkazov, ktoré podľa neho preukazujú obchodné i reklamné aktivity v súvislosti s tovarom označeným „Megadéčko“, a to najmä z doby pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 627-2017, ale i z doby nasledujúcej. Okrem toho predložil doklady, ktoré majú preukázať, že pokiaľ sú do slovenských internetových vyhľadávačov zadané označenia „Megadéčko“ a „MEGACÉČKO“, sú nájdené vždy iba odkazy vedúce k spoločnosti prihlasovateľa.

Prihlasovateľ spolu s podaním rozkladu požiadal o zúženie nárokovaného zoznamu tovarov a služieb len na tovary „výživové doplnky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Táto úprava zoznamu tovarov a služieb je účinná od 3.4.2018.

Na záver vyjadril presvedčenie, že priemerný slovenský spotrebiteľ je vďaka prihlásenému označeniu schopný určiť, že takto označený tovar pochádza od spoločnosti prihlasovateľa. S ohľadom na uvedené návrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zapísal prihlásené označenie do registra ochranných známok.

Rozhodnutie o rozklade z 21.2.2019 podanom proti rozhodnutiu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky

Rozhodnutím o rozklade zn. POZ 627-2017/II-6-2019 z 21.2.2019 predseda úradu na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol, že podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozhodnutie zn. POZ 627-2017/Z-63-2018 z 13.2.2018 **zrušuje a vec sa vracia odboru známok a dizajnov na nové prerokovanie a rozhodnutie.**

Predovšetkým je potrebné uviesť, že orgán rozhodujúci o rozklade konštatoval, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným tovarom, po zúžení prihlasovaného zoznamu na „výživové doplnky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré je tvorené výlučne údajmi poukazujúcimi na charakter a zameranie týchto tovarov, čím napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že v oblasti produktov zaradených do triedy 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb iba on ponúka na území Slovenskej republiky výroby pod označením „MEGACÉČKO“ a „Megadéčko“ orgán rozhodujúci o rozklade zdôraznil, že absencia používania prihláseného označenia inými subjektmi automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana. Uvedené vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinkatívne, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. Pokiaľ je posudzované označenie výlučne opisné, predmetná zápisná výluka sa nedá odstrániť tým, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti prihlásené tovary alebo služby v danej oblasti poskytuje.

Orgán rozhodujúci o rozklade tiež poukázal na skutočnosť, že dôkazové materiály predložené prihlasovateľom spolu s rozkladom neboli (a ani nemohli byť) predmetom posúdenia prvostupňovým orgánom, pričom v záujme zachovania zásady dvojinštančnosti konania je dôvodné prvostupňové rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a posúdenie s ohľadom na dôkazové materiály predložené prihlasovateľom spolu s rozkladom. Poukázal na to, že je potrebné, aby prvostupňový orgán pri novom prerokovaní a rozhodovaní vo veci posúdil zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia s ohľadom na dôkazové materiály predložené prihlasovateľom spolu s rozkladom.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Na základe vyššie citovaného rozhodnutia o rozklade pristúpil úrad k opätovnému prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia berúc do úvahy požiadavku orgánu rozhodujúcom o rozklade, týkajúcu sa posúdenia dôkazových materiálov predložených prihlasovateľom spolu s rozkladom.

Ako už úrad uviedol, čo bolo potvrdené aj orgánom rozhodujúcim o rozklade, slovné označenie „Megadéčko“ prihlasované, po zúžení zoznamu tovaru a služieb (s účinnosťou od 3.4.2018) pre tovary „výživové doplnky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru prihlasovaných tovarov a s nimi súvisiacich obchodných služieb. Prihlasované označenie ako celok dáva relevantnému zákazníkovi, ktorým je v danom prípade bežný občan Slovenskej republiky, len jednoduchú priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľom poskytované výživové doplnky obsahujú zvýšené, resp. nadmerné množstvo vitamínu D. Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a tovarmi, pre ktoré sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú, čo prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nevyvrátil.

V súvislosti s dôkazovými materiálmi predloženými spolu s rozkladom, ktoré podľa prihlasovateľa dokazujú, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom možno konštatovať, že ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä skutočné používanie označenia. Rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získané intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá. Pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viacero faktorov a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžka používania tohto označenia, výška investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod.

Prieskumom predložených dokladov, ktoré by podľa prihlasovateľa mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky bolo zistené, že prihlasovateľ predložil nasledovné dôkazy:

Dôkaz č. 1 – kópie webových stránok z 29.3.2018 obsahujúce výživový doplnok Walmark Megadéčko:

<https://www.drmax.sk/walmark-megacecko-iahoda/>

<https://www.klubzdravia.sk/produktv/megacecko-mix-600-mg-6.aspx>

<https://www.prva-lekaren.sk/zbozi/3356764/walmark-megacecko-pomeranc-600mg-tbl-30>

<https://www.walmark.sk/p/rnegadecko>

<https://www.dmiac.sk/walmark-megadecko-2000iu-60cps/>

<https://www.benulekaren.Sk/p/266565/walmark-megadecko-2000iu>

Dôkaz č. 2 – kópie faktúr obsahujúcich položku „Megadéčko“:

25 ks faktúr pre územie ČR

25 ks faktúr pre územie SR (od 10.1.2017 do 24.2.2017, vystavené prihlasovateľom pre 3 subjekty na Slovensku (Unipharma Prievidza, Bojnice; Phoenix, Zdravotnícke zásobovanie, Bratislava; Unimed spol. s r.o., Bratislava);

Dôkaz č. 3 – Vyjadrenie zástupcu spoločnosti IQVIA (IMS Health) o množstve predaných balení výživových doplnkov prihlasovateľa obsahujúcich označenie Megadéčko za 1. štvrtrok 2017 v počte 1500ks;

Dôkaz č. 4 – kópia faktúry vystavená dňa 31.3.2017 spoločnosťou HAVAS PR, za služby súvisiace s podporou tovaru obsahujúceho označenie Megadéčko na slovenskom trhu a Média Monitoring zo 17.3.2017 do 1.4.2017 o význame vitamínu D;

Dôkaz č. 5 – kópie webových stránok <https://www.klubzdravia.sk/> obsahujúcich články s informáciami o produkte Megadéčko publikovaných v dňoch 24.10.2016 až 19.5.2017

Dôkaz č. 6 – kópie stránok časopisu Klub zdravia (Jeseň 2017) obsahujúci informácie o produkte „Megadéčko“, a Vianoce 2015 obsahujúci informácie o produkte „Megacéčko“;

Dôkaz č. 7 – nahrávky na nosiči CD (spolu s rozpočtovým listom), obsahujúce reklamu na produkt výživového doplnku „Megadéčko“, ktorá podľa prihlasovateľa mala byť vysielaná v televízii Markíza a JOJ ako súčasť bloku „počasie“ v dňoch od 1.11.2017 do 15.11.2017 a od 1.12.2017 do 16.12.2017;

Predovšetkým je potrebné uviesť, že prieskumom predložených dôkazov, ktoré by mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia pre prihlasovateľa jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach bolo zistené, že dôkazy č. 4, č. 6 a č. 7 nemožno akceptovať, keďže boli vystavené, resp. sprostredkované verejnosti po dátume podania prihlášky ochrannej známky a preto sú irelevantné. Čo sa týka dôkazov č. 1 a č. 5, kópie webových stránok resp. odkazy na webové stránky, nie je jasné kedy a aké množstvo relevantných zákazníkov sa mohlo s obsahom týchto stránok a teda aj s prihlasovaným označením vo vzťahu k prihlasovateľovi ku dňu podania prihlášky ochrannej známky oboznámiť.

Za vyhovujúce doklady na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti v súlade so zákonnými podmienkami možno považovať časť dôkazov č. 2, konkrétne 25 ks faktúr vystavených pre subjekty na území SR a dôkaz č. 3, tvoriaci vyjadrenie zástupcu spoločnosti IQVIA (IMS Health) o množstve predaných balení výživových doplnkov prihlasovateľa obsahujúcich označenie Megadéčko za 1. štvrtrok 2017, teda do konca mesiaca marec 2017, pričom treba uviesť, že prihláška ochrannej známky bola podaná dňa 17.3.2017.

Možno konštatovať, že prieskumom predložených dôkazov samostatne, ako aj vo vzájomnej súvislosti bolo zistené, že prihlasovateľ ku dňu podania prihlášky ochrannej známky ponúkal na trhu výživové doplnky pod označením „WALMARK MEGADÉČKO“ ktorých za 1. štvrtrok 2017 predal 1500ks balení. Predložené dôkazy však nepreukazujú používanie prihlasovaného označenia v takom rozsahu, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje prihlasované tovary ním označované ako tovary poskytované konkrétnym subjektom. V tejto súvislosti úrad uvádza, že predloženými dôkazmi o nadobudnutí rozlišovaciej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach sa musí preukázať, že značná časť relevantnej verejnosti vníma prihlasované označenie tak, že prostredníctvom tohto označenia identifikuje príslušné tovary alebo služby prihlasovateľa, resp., že jeho používaním vznikla v mysli príslušnej skupiny zákazníkov súvislosť s danými tovarmi alebo službami prihlasovateľa, čo by nenastalo, ak by sa prihlasované označenie nepoužívalo v dostatočnom rozsahu. Pre účely preukázania, že označenie nadobudlo rozlišovaciej spôsobilosť pre prihlasovateľa teda nestačí len osvedčiť jeho prítomnosť na trhu, ako to v tomto prípade urobil prihlasovateľ.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, teda že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciej spôsobilosť pre uvedené tovary na základe jeho používania na území SR, alebo vo vzťahu k nej.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto 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 známok a dizajnov

Doručiť:
JUDr. Jiří Čermák
Palisády 36
811 06 Bratislava 1