



Banská Bystrica 27. 4. 2021

POZ 336-2021/Z-176-2021

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 336-2021 z 2.2.2021 s názvom „Multi Kolagén“ prihlasovateľa Kolman Brothers, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava-Rača,

### 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), c) citovaného zákona.

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 12.2.2021 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.

Skúmané označenie je prihlásené pre tovary „*proteíny na výrobu výživových doplnkov*“ v triede 1, „*kolagénové prípravky na kozmetické použitie*“ v triede 3, „*výživové doplnky; bielkovinové výživové doplnky; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 12.2.2021 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „Multi Kolagén“ je tvorené dvomi všeobecnými slovnými prvkami. Prvý slovný prvok „multi“ predstavuje „*prefixoid (lat.) ► prvá časť zložených slov s významom veľa, viac, viacnásobný, mnoho, mnohonásobný, napr. multivitamín, multifunkčný*“ (viď Slovník súčasného slovenského jazyka z r. 2006, 2011, 2015). Druhý slovný prvok „kolagén“ znamená „*(gr.) biol. ► nerozpustná medzibunková bielkovina obsiahnutá v spojivových tkanivách živočíchov, súčasť väziva chrupiek a kostí: rozpustné kolagény; liek, kozmetický prípravok obsahuje k.; využívať k. v plastickej chirurgii*“ (viď ten istý slovník). Spojením oboch vyššie analyzovaných slovných prvkov vzniká plnovýznamový pojem „multi kolagén“, ktorý je možné interpretovať ako viacnásobný resp. mnohonásobný kolagén (bielkovina), resp. súbor viacerých druhov bielkovín vyššie špecifikovaných vlastností (kolagénov).

Okrem toho prieskumom internetových stránok úrad zistil, že pod pojmom „multi kolagén“, ktorý je vo svete bežne zaužívaný, sa v nutričnej, kozmetickej, medicínskej a farmaceutickej oblasti používa zostava vyššie spomínaných druhov bielkovín, pričom jeden z mnohých zdrojov napr. uvádza: „*Tí, ktorí obhajujú multi-*

*kolagén ako výhodnejší variant, sa spoliehajú na rozmanitosť zdrojov kolagénu ako primárneho faktora pri výbere vášho doplnku kolagénu. Stručne povedané, to, čo multi-kolagén ponúka, je živina získaná z viacerých zdrojov, ako je napríklad bravčová koža, kuracie stehná, chrupavka a membrána z vajecných škrupín, na rozdiel od kolagénu s jedným zdrojom. Značky vyrábajúce multi-kolagén sa spoliehajú na jednu hypotézu - viac je viac. V zásade sa domnievajú, že zákazníci by nemali byť obmedzovaní, pokiaľ ide o zdroj kolagénu, ale mali by namiesto toho využívať výhody zmesi rôznych typov kolagénu“ (zdroj: <https://www.amandean.com/blogs/news/what-is-the-difference-between-multi-collagen-and-normal-collagen-and-which-one-should-you-take>).*

Z vyššie uvedených skutočností úrad následne vyvodil, že predmetné označenie „Multi Kolagén“ je vo vzťahu k prihláseným tovarom označením opisným v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktoré ako celok poskytuje relevantným užívateľom týchto tovarov, ktorými sú v tomto prípade bežní občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, len jednoduchú informáciu o tom, že prihlásené tovary nutričného (výživového), kozmetického, medicínskeho a farmaceutického charakteru sú svojim druhom, obsahom, účelom a inými vlastnosťami zamerané na doplnenie obsahu zmesi viacerých druhov kolagénov v ľudskom organizme v rámci vyššie uvedených oblastí.

Zároveň ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné a neoriginálne slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

K tomu úrad ešte doplnil, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto je predmetom zápisných prekážok, ktoré bránia jeho zápisu do registra ochranných známkov.

V nadväznosti k vyššie uvedenému výsledku prieskumu, úrad ešte pristúpil k vyhodnoteniu preukazného dokladu, ktorý prihlasovateľ (pravdepodobne vedomý si zjavných zápisných prekážok prihláseného označenia, ktoré úrad odôvodnil vyššie) priložil k predmetnej prihláške ochrannej známky hneď v dátume jej podania. Ide o doklad v podobe fotografie prihlasovateľovho výrobku, na ktorej je zobrazená plechovka z dvoch pohľadov, reprezentujúca obal produktu pod názvom „Multi Kolagén“, súčasne s logom a obchodným menom prihlasovateľa „KOLMAN BROTHERS“.



Prostredníctvom vyššie uvedeného dokladu prihlasovateľ mal zrejme snahu preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti výlučne slovného nedištinktívneho označenia v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 citovaného zákona, ktoré hovorí: „Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené“.

Európsky súdny dvor zároveň spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známk stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciú 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 vo vzťahu k relevantnej časti 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 podmienok úrad skonštatoval, že je zrejmé, že na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky nepostačuje iba poskytnutie zobrazenia obalu výrobku s uvedením označenia „Multi Kolagén“, ktoré je nespôsobilé hodnoverne preukázať naplnenie vyššie uvedených podmienok možného nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. K tomu slúžia hlavne faktúry či dodacie listy, ktoré okrem datovania dodávok predmetných tovarov (pred podaním prihlášky) poskytujú aj údaje o zemepisných miestach do ktorých smerujú predmetné tovary (dokazujúce celoplošný charakter územia SR), tiež údaje o šírke daného sortimentu (tzn. do akej miery sortiment korešponduje s prihlásenými tovarmi), či o množstve jednotlivých druhov tovaru. Okrem faktúr a dodacích listov na daný účel slúžia aj rôzne datované letáky, ponukové listy, katalógy a pod., v ktorých je uvedené obchodné meno prihlasovateľa ako aj samotné prihlásené výlučne slovné označenie „Multi Kolagén“, pričom toto výlučne slovné označenie by malo byť uvedené na zobrazených výrobkoch v daných letákoch či katalógoch. Keďže takéto materiály prihlasovateľ pri podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky neposkytol, úrad uvádza, že bez ich doloženia je zrejmé, že predmetné označenie nenadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciú spôsobilosť. K tomu úrad iba dodal, že dokonca ani samotné zobrazenie plechovky nesvedčí o tom, že by prihlasovateľ na svojich obaloch používal výlučne slovné označenie, ktoré chce chrániť, pretože slovný obsah je vo svojej vrchnej časti zviazaný s už spomínaným logom prihlasovateľa.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností úrad uzavrel svoj prieskum z 12.2.2021 konštatovaním, že prihlásené výlučne slovné označenie „Multi Kolagén“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 19.4.2021 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 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  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Kolman Brothers s. r. o.  
Karpatské námestie 10A  
Bratislava-Ružinov