



Banská Bystrica 16. 9. 2021

POZ 486-2021/Z-369-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 486-2021 z 19.2.2021 prihlasovateľa HOA, s.r.o., Dovalovo 619, 033 01 Liptovský Hrádok 1, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje Mgr. PETR ŽIŽKA, advokátní kancelár, Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“),

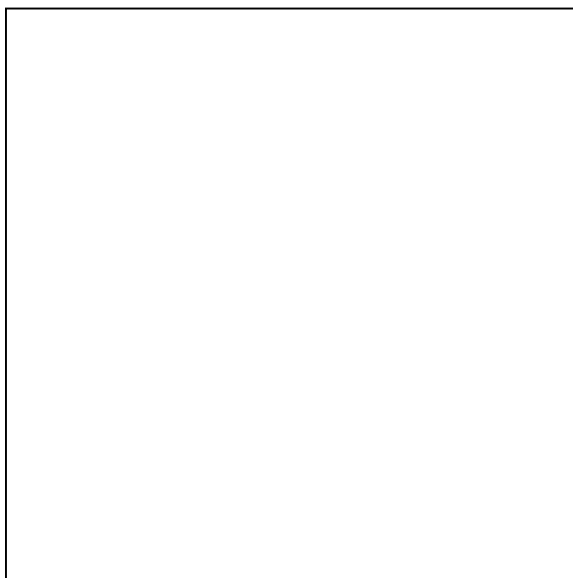
sa zamietá

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 z 8.3.2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (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 ochranej známky POZ 486-2021 je obrazové označenie




prihlásené pre tovary „hydrolyzovaný kolagén na kozmetické použitie; kolagénové prípravky na kozmetické použitie“ v triede 3; „antioxidačné výživové doplnky; potravinové doplnky; dietetické prípravky upravené na liečebné použitie; dietetické a výživové prípravky upravené na liečebné použitie; výživové doplnky (nie na lekárske použitie); výživové doplnky vyrobené hlavne z vitamínov; výživové doplnky vyrobené prevažne z minerálov; kôra stromov na lekárske použitie; liečivé potravinové doplnky; minerálne diétne výživové doplnky pre ľudí; minerálne výživové doplnky; potravinové doplnky obsahujúce vitamíny; farmaceutika a farmaceutické prípravky; potraviny pre deti a dospelých na lekárske použitie; dietetické potravinárske výrobky a nápoje na liečebné použitie, určené k ochrane kĺbov, väzivového aparátu, kože, vlasov a iných častí pohybového aparátu a ľudského organizmu; dietetické potraviny s obsahom bielkovín na lekárske použitie; dietetické nápoje na lekárske použitie; liečivé prípravky pre humánne a veterinárne použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; liečivé nápoje; želatínové výrobky na lekárske použitie; zverolekárske prípravky; výživové doplnky a doplnkové krmivo s liečebnými účinkami pre zvieratá; liečivé dietetické prípravky pre zvieratá na ochranu kĺbov, kože a pohybového aparátu; prípravky na prípravu nealkoholických liečivých nápojov obsahujúcich dietetické, výživové, posilňujúce a podporné doplnky“ v triede 5 a služby „maloobchodné služby s výživovými doplnkami a vlasovými prípravkami; maloobchodné služby s kozmetikou prostredníctvom internetu; veľkoobchodné služby s výživovými doplnkami“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 8.3.2021 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie ako celok nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 3, 5 a 35 rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, charakteru a zamerania prihlásených tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo z toho, že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude predmetné označenie v spojitosti s prihlásenými tovarmi v triedach 3 a 5, ktoré možno hromadne označiť ako rôzne *kozmetické prípravky, výživové doplnky, dietetické a farmaceutické prípravky, potravinárske výrobky a nápoje na liečebné použitie, zverolekárske prípravky*, chápať iba ako jednoduchú informáciu o tom, že pod takýmto označením bude prihlasovateľ poskytovať nápoje a iné produkty obsahujúce kolagén, resp. produkty podporujúce tvorbu kolagénu v tele. S vyššie uvedenými tovarmi taktiež priamo súvisia služby obchodovania s predmetnými tovarmi prihlásené v triede 35, a preto toto označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto súvisiacim prihláseným službám. Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia (*bežný tvar a rozdielna hrúbka písma tmavomodrej a zelenej farby slovných prvkov označenia*), úrad ju posúdil ako minimálnu a potlačenú dominantným slovným prvkom, nesúcim informáciu o prihlásených tovaroch a službách. Použitý typ a farba písma a ani predmetné usporiadanie slovných prvkov v označení nie sú ničím výnimočné ani originálne a prihlásenému označeniu nezabezpečujú rozlišovaciu spôsobilosť.

Dňa 14.5.2021 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že úrad má rozhodovať v súlade s doktrínou legitímneho očakávania a princípom právnej istoty, ktorý je v právnom poriadku Slovenskej republiky zakotvený v článku 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Základným princípom doktríny legitímneho očakávania je, že pri rozhodovaní skutkovo zhodných alebo podobných prípadov nemajú vzniknúť neodôvodnené rozdiely. Úrad má tiež dodržiavať zásadu zákazu prekvapivých rozhodnutí orgánov verejnej moci. Podľa názoru prihlasovateľa, keďže už boli označenia s obdobnou rozlišovacou spôsobilosťou ako prihlásené označenie registrované úradom ako ochranné známky, mohol legitímne očakávať, že aj jeho prihlásené označenie bude registrované ako ochranná známka. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení na podporu svojich tvrdení o rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia uviedol viaceré označenia, ktoré úrad zapísal do registra ochranných známok, a ktoré sú podľa jeho názoru obdobné svojim obrazovým vyjadrením s predmetným označením.

Konkrétne poukázal na:

- obrazovú ochrannú známku č. zápisu 254979 , pri ktorej poznamenal, že jej slovný prvok „**kosit**“ predstavuje sloveso s významom *sekanie* a teda ide o opis služby, pričom grafická úprava označenia je tvorená iba čiernou a zelenou farbou písma bez ďalších grafických prvkov;



- obrazovú ochrannú známku č. zápisu 254951 VYDAVATEĽSTVO RAK, pri ktorej poznamenal, že slovné prvky označenia „**vydavateľstvo**“ a „**rak**“ majú význam *obchodná jednotka, ktorá vydáva periodické publikácie alebo hudobné nosiče a druh kôrovca z čeľade rakovité*, a obrazový prvok je tvorený zanedbateľným vyobrazením predstavujúcim pravdepodobne raka;



- obrazovú ochrannú známku č. zápisu 202927 **AQUATERM**, pri ktorej poznamenal, že slovné prvky označenia „**aqua**“ a „**term**“ majú význam *voda, tekutina a energetický stav atómu alebo molekula; dohoda, dojednanie alebo termín*, a obrazový prvok je tvorený zanedbateľným vyobrazením kvapky, pričom označenie je modrej farby;



- obrazovú ochrannú známku č. zápisu 255408 **GYNCENTRUM**, pri ktorej poznamenal, že slovné prvky označenia ružovej farby „**gyn**“ a „**centrum**“ predstavujú *stred, stredisko, ústredie a skrátený výraz od gynekológia, resp. od gyně (žena)*, pričom obrazový prvok označenia je tvorený zanedbateľným vyobrazením lotosového kvetu ružovej farby;



- obrazovú ochrannú známku č. zápisu 255265 **DR. VET**, pri ktorej poznamenal, že slovné prvky označenia modrej farby „**Dr.**“ a „**VET**“ predstavujú *skrátené označenie pre doktora a skrátené označenie veterinárneho lekára*, pričom obrazový prvok označenia je tvorený modrým krížom nezasahujúcim do textu;



- obrazovú ochrannú známku č. zápisu 254802 **lek@ren**, pri ktorej poznamenal, že slovný prvok je tvorený slovom „**lekaren**“ s významom *verejné zdravotnícke zariadenie, ktoré slúži na zabezpečenie liečiv a niektorých druhov prostriedkov zdravotnej techniky pre pacientov*, pričom obrazový prvok tvorí zelený kríž so znakom „@“, ktorý súčasne nahrádza písmeno „a“ v slove „lekaren“;



- obrazovú ochrannú známku č. zápisu 199289 **auto magazin**, pri ktorej poznamenal, že slovné prvky označenia bielej farby na červenom podklade „**auto**“ a „**magazín**“ majú význam *dvojstopové osobné alebo nákladné cestné motorové vozidlo a publikácia obsahujúca tematicky zameraný obsah, ktorá vychádza periodicky*.
- obrazové označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 826-2021



- obrazovú ochrannú známku č. zápisu 251396 **REPRESENT RUM**, pri ktorej poznamenal, že slovný prvok je tvorený anglickým slovom „**REPRESENT**“ čiernej farby s významom *predstavovať, symbolizovať, stelesňovať*, a slovom „**RUM**“ modrej farby s významom *alkoholický nápoj destilovaný z melasy alebo zo šťavy získanej z cukrovej trstiny*, pričom obrazový prvok označenia je tvorený zanedbateľným kolieskom modrej farby s dvoma veľkými písmenami „R“;



- obrazovú ochrannú známku č. zápisu 251396 **BIO KOLAGEN**, pri ktorej poznamenal, že slovný prvok je tvorený výrazom „**BIO**“ s významom *prvá časť zložených slov s významom život* a slovom „**KOLAGEN**“, ktoré je obsiahnuté aj v prihlásenom označení. Obrazový prvok označenia tvorí grafický prvok srdca nahrádzajúci písmeno „O“ v slove „**BIO**“ a vyobrazenie zajaca. Podľa prihlasovateľa ide o takmer obdobné označenie s prihláseným označením.

Prihlasovateľ súčasne poukázal na slovné ochranné známky č. zápisu 240090 „Kolagen NCI“, č. zápisu 240105 „Kolagen NCII“ a č. zápisu 236226 „Kolagén UC I“, ktoré obsahujú rovnaký slovný prvok „kolagen“ ako prihlasované označenie. Uvedené ochranné známky okrem tohto výrazu obsahujú aj ďalšie slovné prvky bez významu („NCI“, „NCII“ a „UC I“), ktoré však podľa prihlasovateľa nedodávajú označeniam rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku jeho používania. Predmetné označenie sa podľa prihlasovateľa prvýkrát objavilo v spojitosti so spoločnosťou HOA, s.r.o., Praha (IČO: 49245104) už v roku 1993, pričom na slovenskom trhu sa objavilo v roku 2016 a odvtedy je používané v rámci prevádzkovania internetovej stránky <http://www.kolagendrink.sk>. Sídlo a operačné stredisko sa nachádzajú v Prahe, ale znenie označenia je prihlasovateľom intenzívne používané naprieč celou Slovenskou republikou v spojitosti s poskytovanými službami prostredníctvom pracovníkov, obchodných partnerov a vyškolených pracovníkov. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že predmetné označenie je pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť zavedené označenie s dobrým menom, ktoré si nie je možné zameniť

so žiadnym iným označením. Uvedené tvrdenie sa prihlasovateľ snažil preukázať odkazom na internetovú stránku s referenciami zákazníkov <https://www.kolagendrink.sk/hodnotenie-obchodu/>, facebookový profil <https://www.facebook.com/kolagendrink.sk>, ktorý je podľa prihlasovateľa funkčný od roku 2018, a na instagramový profil <https://www.instagram.com/kolagendrink/>, ktorý je podľa prihlasovateľa taktiež funkčný od roku 2018. Podľa prihlasovateľa predmetné označenie disponuje dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, s ktorými sa použité slová v označení všeobecne nespájajú. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky č. zápisu 253802



, na ktorú prihlásené označenie, ako aj označenie, ktoré je predmetom POZ 484-2021 nadväzujú, pričom uvedené označenia by vzájomne mali tvoriť známkový rad. Podľa názoru prihlasovateľa, by v dôsledku zápisu a používania ochrannej známky č. zápisu 253802 prihlasovateľom, malo získať rozlišovaciu spôsobilosť aj prihlásené označenie. Prihlasovateľ v tejto súvislosti odkázal na rozsudky Vrchného súdu v Prahe zn. 7 A 175/2000 a 7 A 177/2000.

Prihlasovateľ poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-359/12 z 21. apríla 2015, podľa ktorého pod rozlišovacou spôsobilosťou ochrannej známky možno rozumieť to, že predmetná ochranná známka je spôsobilá identifikovať výrobok, pre ktorý sa zápis žiada, ako výrobok pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlíšiť tento výrobok od výrobkov iných podnikov (pozri rozsudok z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb., EU:C:2004:258, bod 34 a citovanú judikatúru).

Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ taktiež nasledovné doklady:

- 1) Nedatovanú fotografiu miestnosti s policami „pobočky obchodu“, v ktorých sú umiestnené výrobky v nádobách, pričom na banneri umiestnenom nad policami sa nachádza obrazová ochranná známka prihlasovateľa s č. zápisu 253802. V miestnosti je taktiež umiestnený stojan s informačnou tabuľou, na ktorej sa nachádza obrazová ochranná známka prihlasovateľa s č. zápisu 253802 a internetová adresa www.kolagendrink.sk. Na tabuli sú vyobrazené výrobky v nádobách spolu so sloganom „vyber si svoj drink“ a informáciami o produkte, ako napr. „ŠVÉDSKY TEKUTÝ KOLAGÉN MIMORIADNE KVALITNÝ A ÚČINNÝ“, „Až 10000mg kolagénu“, „Vyrobené vo Švédsku“, atď.
- 2) Dve nedatované etikety výživového doplnku „Collagen Pure Peptide“, na ktorých sa nachádzajú informácie o produkte „Švédsky tekutý kolagén“, „Tekutý hovädzí kolagén“, „vyrobené vo Švédsku“, „hydrolyzovaný hovädzí kolagén“, „hydrolyzovaný rybí kolagén“, atď. Etikety taktiež obsahujú vyobrazenie obrazovej ochrannej známky prihlasovateľa s č. zápisu 253802 a internetovej adresy www.kolagendrink.sk.
- 3) Printscreen obrazovky webovej stránky s dátumom vyhotovenia 23.4.2021, ktorá obsahuje výsledok vyhľadávania výrazu „collagen“ v internetovom vyhľadávači www.google.sk so 144 000 000 výsledkami, medzi ktorými je aj odkaz na internetovú stránku prihlasovateľa www.kolagendrink.sk.
- 4) Printscreen obrazovky webovej stránky s dátumom vyhotovenia 23.4.2021, ktorá obsahuje výsledok vyhľadávania výrazu „švédsky tekutý kolagén“ v internetovom vyhľadávači www.google.sk so 14800 výsledkami, medzi ktorými je aj odkaz na internetovú stránku prihlasovateľa www.kolagendrink.sk s dátumom uverejnenia 13.10.2018.
- 5) Kópiu faktúry č. 2103672 s dátumom vystavenia 3.5.2021, ktorá bola vystavená prihlasovateľom na jeden kus produktu „Collagen 10 000 Pure Peptide hydrolyzovaný rybí kolagén“ vo variante „Kolagén-Drink- ŠVÉDSKY TEKUTÝ KOLAGÉN“ v cene 22,95 EUR.

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

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené spojením slov „Kolagen“ a „Drink“ bez medzery v štandardnom type malého tlačeneho písma, s výnimkou začiatočných písmen týchto slov, ktoré sú tvorené veľkými tlačenými písmenami. Slovný prvok „Kolagen“ je tvorený o niečo hrubším písmom než slovný prvok „Drink“. Predmetné slovné prvky sú taktiež farebne od seba odlíšené, kde prvok „Kolagen“ je znázornený tmavomodrou farbou a prvok „Drink“ je znázornený farbou zelenou. Uvedená grafická úprava spojenia slov predmetného označenia (rozdielne farby, hrúbka písma, veľkosť začiatočných písmen slovných prvkov spojenia) opticky oddeľuje prvky spojené do jedného slova na výrazy „Kolagen“ a „Drink“. Za uvedeným slovným spojením sa nachádza interpunkčné znamienko „:“ zelenej farby. Slovný prvok „Kolagén“, resp. bez diakritiky „kolagen“, označuje *nerozpustnú medzibunkovú bielkovinu obsiahnutú v spojivových tkanivách živočíchov, súčasť väziva chrupiek a kostí* (In.:

Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L., Veda – SAV, Bratislava, 2011). Anglický výraz „drink“ možno preložiť do slovenského jazyka vo význame *nápoj* (In.: PC Transaltor 2010.21). Vychádzajúc z uvedeného úrad konštatuje, že priemerný spotrebiteľ bude vnímať slovné prvky tvoriace prihlásené označenie vo význame, že ide o nápoj obsahujúci kolagén.

Vychádzajúc z uvedených skutočností úrad v zhode so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne konštatuje, že vo vzťahu k nárokoványm tovarom „*hydrolyzovaný kolagén na kozmetické použitie; kolagénové prípravky na kozmetické použitie*“ v triede 3; „*antioxidačné výživové doplnky; potravinové doplnky; dietetické prípravky upravené na liečebné použitie; dietetické a výživové prípravky upravené na liečebné použitie; výživové doplnky (nie na lekárske použitie); výživové doplnky vyrobené hlavne z vitamínov; výživové doplnky vyrobené prevažne z minerálov; kôra stromov na lekárske použitie; liečivé potravinové doplnky; minerálne diétne výživové doplnky pre ľudí; minerálne výživové doplnky; potravinové doplnky obsahujúce vitamíny; farmaceutika a farmaceutické prípravky; potraviny pre deti a dospelých na lekárske použitie; dietetické potravínárske výrobky a nápoje na liečebné použitie, určené k ochrane kĺbov, väzivového aparátu, kože, vlasov a iných častí pohybového aparátu a ľudského organizmu; dietetické potraviny s obsahom bielkovín na lekárske použitie; dietetické nápoje na lekárske použitie; liečivé prípravky pre humánne a veterinárne použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; liečivé nápoje; želatínové výrobky na lekárske použitie; zverolekárske prípravky; výživové doplnky a doplnkové krmivo s liečebnými účinkami pre zvieratá; liečivé dietetické prípravky pre zvieratá na ochranu kĺbov, kože a pohybového aparátu; prípravky na prípravu nealkoholických liečivých nápojov obsahujúcich dietetické, výživové, posilňujúce a podporné doplnky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bude priemerný spotrebiteľ, ktorého predstavuje jednak laická verejnosť reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi týchto tovarov a tiež odborná verejnosť pôsobiaca v odvetví používania týchto tovarov (ako je napr. obchod, kozmetika, zdravotníctvo, veterinárstvo, služby zamerané na zdravú výživu a zdravý životný štýl či regeneráciu organizmu), prihlásené označenie okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce spotrebiteľovi informáciu o druhu, zložení a charaktere prihlásených tovarov, t. j. že takto označené tovary sa týkajú kolagénových nápojov a s nimi súvisiacich produktov.*

Čo sa týka nárokováných služieb „*maloobchodné služby s výživovými doplnkami a vlasovými prípravkami; maloobchodné služby s kozmetikou prostredníctvom internetu; veľkoobchodné služby s výživovými doplnkami*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením zastáva názor, že tieto služby predstavujú tzv. doplnkové služby súvisiace s vyššie uvedenými tovarmi. Prihlásené označenie je aj vo vzťahu k týmto službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže je tvorené slovným spojením, ktoré bude spotrebiteľská verejnosť uvedených služieb vnímať v jeho skutočnom obsahu, t. j., že ide o služby obchodovania s predmetnými tovarmi (nápojmi a súvisiacimi produktmi obsahujúcimi kolagén). Vo vzťahu k vymenovaným nárokoványm službám nejde o slovné spojenie, ktoré by bolo svojou formou či obsahom originálne, teda schopné individualizovať takto označené služby a odlíšiť ich od služieb iných subjektov na trhu.

Grafická úprava prihláseného označenia (bežný tvar a rozdielna hrúbka písma tmavomodrej a zelenej farby slovných prvkov označenia; umiestnenie slovných prvkov označenia rozdielnej hrúbky písma za sebou bez medzery za ktorými sa nachádza bodka zelenej farby) podľa úradu nie je dostatočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a služieb a venuje mu len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide pritom o úpravu písma, ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav, a ktorú si priemerný spotrebiteľ preto nebude bližšie všímať. Pokiaľ ide o použité farebné vyhotovenie (kombinácia dvoch základných farieb – modrej a zelenej), tieto rovnako nie sú nijak nezvyčajné. To znamená, že ani celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb.

Vo všeobecnosti platí, že kombinácia prvkov, z ktorých každý popisuje určitú vlastnosť samotných tovarov alebo služieb, predstavuje aj ako celok iba opisný údaj o týchto vlastnostiach. Len zoskupenie opisných prvkov bez toho, aby išlo o nezvyčajnú vetnú skladbu alebo kombináciu, ktorá dáva označeniu ako celku nezvyčajný význam, má za následok, že kombinácia opisných prvkov je vo výsledku len opisným označením. To je presne prípad slovného spojenia tvoriaceho prihlásené označenie. Rovnako ani kombinácia uvedených opisných slovných prvkov a grafických prvkov použitých v prihlásenom označení, ktoré, ako bolo uvedené, nie sú ničím nezvyčajné, ako celok nie je ničím originálna. Spotrebiteľ je totiž zvyknutý na to, že sa stretáva s nespočetným množstvom rôznych označení, údajov a informácií, ktoré sú bežne napísané rôznymi typmi písma, pričom samotné nápisy sú nevyhnutne vždy farebne odlišené od podkladu. Kombinácie farieb


a písiami majú z pohľadu spotrebiteľa obvykle len dekoratívny účel. Úrad na základe uvedeného zastáva názor, že ani kombinácia všetkých prvkov predstavujúcich prihlásené označenie nie je schopná zabezpečiť prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti úrad konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje označenie opisné bez rozlišovacej spôsobilosti, čím napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o zapísané známky, ktoré sú podľa názoru prihlasovateľa obdobné svojim obrazovým vyjadrením s predmetným označením, úrad uvádza, že ide o zoznam rôznych ochranných znáмок týkajúcich sa rôznych tovarov a služieb. Tieto ochranné známky sú pritom tvorené rôznymi slovnými prvkami v bežnom písme alebo v grafickej úprave, ktorých posúdenie sa vždy viaže na ich vzťah ku konkrétnym tovarom a službám. V súvislosti s ochrannými známkami, na ktoré poukázal prihlasovateľ, je potrebné uviesť, že uvedené označenia obsahujú okrem opisných slovných prvkov aj ďalšie fantazijné obrazové a slovné prvky, resp. vizuálne zauímavé úpravy písma, ktoré nie sú bežné. V prípade ochrannej známky č. zápisu 254951





„VYDAVATELSTVO RAK“ ide o výrazné a dostatočne veľké a štylizované vyobrazenie raka v kombinácii so slovným prvkom „RAK“, ktorý ako taký taktiež tvorí fantazijný prvok vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41. Rovnako tak ďalšie obrazové ochranné známky č. zápisu 202927, č. zápisu 255408, č. zápisu 255265, č. zápisu 251396, č. zápisu 254802 a označenie, ktoré je predmetom POZ 826-2021, obsahujú okrem opisných slovných prvkov aj farebné obrazové prvky (ako sú: dostatočne veľké


a štylizované vyobrazenie kvapky v modrom štvorci v označení ; dostatočne veľké a štylizované vyobrazenie lotosového kvetu ružovej farby





v označení ; dostatočne veľké, tieňované vyobrazenie znamienka „plus“


modrej farby v označení ; dostatočne veľké a štylizované vyobrazenie zajaca, spolu s nahradením

písmena „O“ štylizovaným ružovým srdcom v slovnom prvku označenia ; kreatívne nahradenie písmena „a“ v strede slova znakom „@“, ktorý je umiestnený v štylizovanom grafickom prv-

ku zeleného kríža v označení ; dostatočne veľké vyobrazenie dvoch písmen veľkej tlačenej abecedy „RR“, ktoré sú umiestnené na modrom ozubenom kruhu v označení

), ktoré neožno považovať za zanedbateľné, resp. nepostrehnutelné, práve naopak, možno ich jednoznačne rozpoznať, pričom ide o netypické stvárnenia.

V súvislosti s ochrannou známkou č. zápisu 254979  je potrebné uviesť, že hoci slovenskí spotrebiteľia rozumejú českému jazyku, ich vnímanie slova „KOSIT“ nebude automaticky spájané s českým slovesom, ktorého slovenské znenie je kosiť, pretože tento výraz na území Slovenska nie je frekventovaný, a preto slovenskému spotrebiteľovi v prvom momente ani nenapadne spájať ho s českým slovesom „kosiť“, ktorého slovenský význam je kosiť. Slovenský spotrebiteľ bude výraz „KOSIT“ vnímať ako slovo bez konkrétneho významu, na rozdiel od iných frekventovaných českých slov, ktorých významu slovenský spotrebiteľ okamžite rozumie (ako napr. sport-šport, náradí-náradie, televize-televízia, dům-dom, chléb-chlieb, atď.). Taktiež je otázne, či spotrebiteľ vôbec bude vnímať prihlásené označenie ako slovo „KOSIT“, pretože prvá časť tohto označenia, v dôsledku jeho netradičného tvaru (hrúbka, pripojenie segmentov v znaku) a rozdielnej farby, bude skôr vnímaná ako písmeno „I“, ktoré je od zvyšnej časti označenia oddelené zelenou šípkou, za ktorou nasleduje slovný prvok „OSIT“.


V súvislosti s ochrannou známkou č. zápisu 199289 , na ktorú vo svojom vyjadrení taktiež poukázal prihlasovateľ, možno uviesť, že táto ochranná známka bola prihlásená na zápis 13.11.2000 a zapísaná do registra 10.6.2002. Ide teda o ochrannú známku, ktorej zápisná spôsobilosť bola posudzovaná jednak na základe zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinného do 31.12.2009, a jednak s prihliadnutím na prax úradu uplatňovanú v danom období. Navyše je potrebné uviesť, že v rámci konania o zápise ochrannej známky do registra boli jej majiteľom predložené dôkazové materiály o získaní rozlišovacej spôsobilosti používaním. Prihlasovateľ predložil dôkazné materiály, z ktorých vyplynulo intenzívne a dlhodobé používanie označenia, a tak v tomto konkrétnom prípade prekonal nedostatok rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Rovnako tak úrad musí konštatovať, že medzi prihláseným označením a slovnými ochrannými známkami, na ktoré poukázal prihlasovateľ č. zápisu 240090 „Kolagen NCI“, č. zápisu 240105 „Kolagen NCII“ a č. zápisu 236226 „Kolagén UC I“ je zásadný rozdiel v tom, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám ako celok označením opisným z dôvodu, že je tvorené údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie ich vlastností, v banálnej grafickej úprave nedodávajúcej tomuto označeniu ako celku rozlišovaciu spôsobilosť, zatiaľ čo vyššie uvedené slovné označenia predstavujú vo vzťahu k príslušným tovarom a službám fantazijné označenia, keďže obsahujú ďalšie rozlišujúce prvky (slovné prvky - „NCI“, „NCII“, „UC I“), ktoré nesúvisia s predmetnými tovarmi a službami. Doplnením týchto fantazijných výrazov k opisným výrazom „kolagen“ v predmetných označeniach, získali tieto označenia úplne iný obsah, ako aj úroveň z hľadiska kritérií rozlišovacej spôsobilosti označení ako celku. V predmetných prípadoch ide teda o iný skutkový stav, ktorý má za následok rôzne rozhodnutia vo veci.

V tejto súvislosti je potrebné taktiež uviesť, že každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. Zároveň je nutné poznamenať, že len poukázanie na iné označenia, resp. 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 známk. Zápisná spôsobilosť označení sa posudzuje vždy individuálne s ohľadom na špecifiká každého prípadu, a preto je zrejme, že závery z jedného prípadu nemožno automaticky vzťahovať na iný prípad. S ohľadom na uvedené možno považovať poukaz prihlasovateľa na vyššie uvedené označenia za irelevantný pre posúdenie predmetnej veci.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené. V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t.j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať (dokázať), musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k prihláseným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.


Prihlasovateľ za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok predložil spolu so svojim vyjadrením zo dňa 14.5.2021 vyššie špecifikované doklady. K uvedenému úrad uvádza nasledovné.

Na nedatovanej fotografii miestnosti „pobočky obchodu“ (doklad č. 1), ako aj na dvoch nedatovaných vyobrazeniach etikiet produktov „COLLAGEN Pure Peptide“ (doklad č. 2) možno nájsť slovný prvok prihláseného označenia v rôznych formách, ako napr. v rámci obrazovej ochrannej známky  s č. zápisu 253802, v rámci vyobrazenia adresy internetovej stránky www.kolagendrink.sk a www.kolagendrink.cz. Z uvedených dokladov však nijako nevyplýva skutočnosť, či bolo označenie v prihlásenej podobe používané

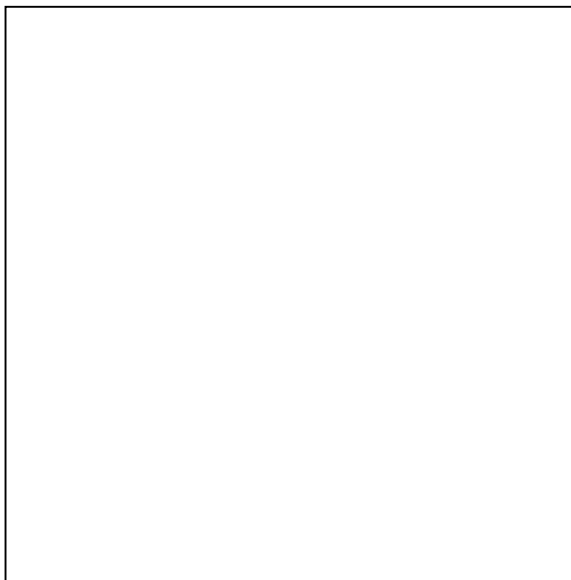
pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, a napokon ani to, v akom rozsahu sa mohol spotrebiteľ stretnúť s prihláseným označením v spojitosti s nárokovanými tovarmi a službami. Uvedenú skutočnosť nemožno vyvodit' ani pri spojení predmetných etikiet výrobkov (doklad č. 2) s doloženou kópiou faktúry s č. 2103672 (doklad č. 5), keďže dátum jej vystavenia je 3.5.2021. Uvedená faktúra nie je datovaná pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, a teda preukázateľne neosvedčuje skutočnosti z obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené nie je možné na tieto dôkazné materiály pri posúdení, či prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám prihlasovateľa pred podaním prihlášky ochrannej známky, prihliadať.

Rovnako tak, ani samotné tvrdenia prihlasovateľa o tom, že predmetné označenie sa na slovenskom trhu objavilo v roku 2016 a odvtedy je používané v rámci prevádzkovania jeho internetovej stránky, resp. že je predmetné označenie intenzívne používané naprieč celou Slovenskou republikou v spojitosti s poskytovanými službami prostredníctvom pracovísk, obchodných partnerov a vyškolených pracovníkov, bez doloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich tieto tvrdenia, nesvedčia v prospech konštatovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Z predložených dôkazov (doklady č. 3 a 4) vyplýva, že po zadaní výrazov „collagen“ a „švédsky tekutý kolagén“ do internetového vyhľadávača www.google.com bola, okrem internetových stránok iných subjektov, nájdená aj internetová stránka prihlasovateľa www.kolagendrink.sk, pričom z dokladu č. 4 možno ďalej vyvodit', že deň uverejnenia lokality www.kolagendrink.sk na internete bol 13.10.2018 (t.j. pred podaním predmetnej prihlášky). Je potrebné uviesť, že samotná skutočnosť, že znenie internetovej stránky obsahuje slová obsiahnuté v prihlásenom označení, nesvedčí o používaní, resp. zaužívaní celého prihláseného označenia medzi spotrebiteľmi, pretože prihlásené označenie je zložené zo slovných prvkov v určitej grafike. Taktiež možno podotknúť, že adresa internetovej stránky, resp. doménové meno, má odlišnú funkciu v porovnaní s ochrannou známkou, resp. nezapísaným označením tovarov alebo služieb určitého poskytovateľa. Používanie určitého doménového mena preto samo o sebe nemôže svedčiť o tom, že spotrebiteľia spojenie slovných prvkov, ktorým je toto tvorené, vnímajú ako označenie tovarov alebo služieb konkrétneho poskytovateľa. Z doložených printscreenov obrazovky s vyhľadávačom www.google.sk však nemožno ani vyvodit' ako vyzerala zmienená internetová stránka pred podaním prihlášky a či sa na nej objavovalo predmetné označenie v takej podobe v akej je prihlásené. Doložené printscreeny obrazovky (doklady č. 3 a 4) preto samotné nepreukazujú používanie prihláseného označenia v relevantnom období pred podaním predmetnej prihlášky.

Po otvorení odkazov na internetovú stránku www.kolagendrink.sk a jej podstránku s referenciami zákazníkov www.kolagendrink.sk/hodnotenie-obchodu sa v spodnej časti týchto stránok nachádza časový údaj v podobe ©2021, t. j. časový údaj po dátume podania prihlášky ochrannej známky. V súvislosti s odkazom na internetovú stránku www.kolagendrink.sk v spojitosti s doloženým printscreenom obrazovky, ktorá obsahuje výsledok vyhľadávania výrazu „švédsky tekutý kolagén“ v internetovom vyhľadávači www.google.sk (doklad č. 4), možno vyvodit' dátum uverejnenia stránky na internete (a to 13.10.2018). Po otvorení doloženého odkazu na stránku <https://www.facebook.com/kolagendrink.sk> možno z Facebookovej stránky vyvodit' informáciu, že táto stránka bola vytvorená 10.3.2018 a ku dňu 7.9.2021 mala 6905 sledovateľov. Taktiež po otvorení doloženého odkazu <https://www.instagram.com/kolagendrink/> na Instagramovú stránku možno vyvodit', že ku dňu 7.9.2021 mala uvedená stránka 847 sledovateľov a najstarší príspevok publikovaný na stránke je z 30.3.2018. Uvedené stránky obsahujú časový údaj pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky. Na všetkých vyššie uvedených stránkach možno nájsť slovné spojenie tvoriace prihlásené označenie v rôznych formách a navyše spolu s ďalšími slovnými či grafickými prvkami, ako napr. v rámci obrazovej ochrannej známky  s č. zápisu 253802, v rámci vyobrazenia adresy internetovej stránky www.kolagendrink.sk, www.kolagendrink.cz. Z odkazov na internetové stránky nie je možné určiť návštevnosť týchto stránok v rozhodnom období pred podaním prihlášky ochrannej známky, počet zákazníkov, ktorí v relevantnom období využívali príslušné tovary a služby prostredníctvom webovej stránky, ani iné rozhodujúce skutočnosti.

K uvedenému je taktiež nutné uviesť, že pre účely prekonania vznesených zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je potrebné predložiť dôkazy, z ktorých vyplýva rozsiahle a intenzívne používanie prihláseného označenia, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby ním označované ako tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Je potrebné zdôrazniť, že na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je nevyhnutné preukázať používanie označenia v podobe, v akej je prihlásené na zápis,



v danom prípade používanie označenia . Z predložených dôkazov možno vyvodiť, že prihlasovateľ neuvádza na trh výrobky označené výlučne pod predmetným označením, ale v obaloch, ktoré okrem slovných prvkov prihláseného označenia „KOLAGENDRINK“ v rôznych formách, obsahujú aj ďalšie slovné či grafické prvky, vďaka ktorým by spotrebiteľ mohol určiť obchodný pôvod takto označených tovarov a súvisiacich služieb.

trebitelia reálne predmetné tovary a služby pod prihláseným označením využívali pred podaním prihlášky ochrannej známky, a ani podiel v akom bolo prihlásené označenie zastúpené na trhu.

S vyjadrením prihlasovateľa, že predmetné označenie nadobudlo vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám pre neho rozlišovaciu spôsobilosť, a to v rámci zápisu a používania jeho staršej obrazovej ochrannej



známky č. zápisu 253802, pričom tieto označenia majú tvoriť známkový rad, úrad nemôže súhlasiť. Označenie tvoriace ochrannú známku č. zápisu 253802 síce obsahuje slová obsiahnuté v prihlásenom označení „KOLAGEN DRINK“, avšak staršia obrazová ochranná známka obsahuje, okrem uvedeného slovného prvku, aj ďalší výrazný grafický prvok (*zelené štylizované písmeno „D“, v strede ktorého sa nachádza biela kvapka, umiestnené pred slovnými prvkami označenia, pričom jeho veľkosť je podstatne väčšia než aká je veľkosť samotných slovných prvkov označenia*). Z pohľadu úradu je dôvodné konštatovať, že spotrebiteľ zameria svoju pozornosť na ochrannú známku ako celok, pričom jeho pozornosť upútajú najmä vizuálne rozlišujúce prvky, t. j. v prvom rade dominantný grafický prvok (*zelené štylizované písmeno „D“, v strede ktorého sa nachádza biela kvapka*). Z uvedeného dôvodu je tvrdenie prihlasovateľa, že spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb si vďaka vyššie uvedenej obrazovej ochrannej známke spojil prihlásené označenie s osobou prihlasovateľa, nedôvodné.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že prihlasované označenie spadá do známkového radu prihlasovateľa, úrad uvádza nasledovné. K tomu, aby bolo prijaté tvrdenie založené na existencii skupiny ochranných známkov, musí majiteľ ochranných známkov dokázať, že používal ochranné známky tvoriace údajnú skupinu na trhu v takom rozsahu, že príslušná spotrebiteľská verejnosť dobre pozná túto skupinu ochranných známkov, resp. že táto skupina ochranných známkov je na trhu zaužívaná pre dané tovary a služby. Prihlasovateľ však predloženými dokladmi nepreukázal uvedenú skutočnosť, a teda nepreukázal ani existenciu predmetnej skupiny ochranných známkov.

K odkazu na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-359/12 z 21. apríla 2015 je možné uviesť, že prihlasovateľ citoval len všeobecné skutočnosti uplatňované pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti označení, pričom v konaní o predmetnej prihláške úrad nepostupoval v rozpore s uvedenými skutočnosťami.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľom predložené preukazné materiály, bez ďalších relevantných dôkazových materiálov, nepreukázali také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a nárokovaným tovarom a službám, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie absolútnych zápisných výluk vyplývajúcich z § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, úrad zotrváva na svojom stanovisku, že predmetné označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov.

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 známkov a dizajnov

Doručit:
Mgr. Petr Žižka LL.M.
Sedláčkova 209/16
301 00 Plzeň