

Banská Bystrica 17. 6. 2022
POZ 2674-2021/Z-140-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2674-2021 z 19.10.2021 prihlasovateľa MUDr. Branislava Obšitníka, Jurigovo nám. 437/5, Bratislava-Karlova Ves, ktorého v konaní zastupuje Martin Halúska, Kalinčiakova 10644/13, Bratislava-Nové Mesto,

sa zamieta

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 ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 22.11.2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2674-2021 je výlučne slovné označenie „TRENDY“ prihlásené pre tovary „*tlačoviny; časopisy (periodiká)*“ v triede 16 medzinárodného triedenia a tiež pre služby „*on-line vydávanie elektronických kníh a časopisov*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlasované označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nemá takéto výlučne slovné označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona opisuje zameranie a charakter (iné vlastnosti) poskytovaných tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významu prihlasovaného označenia „TRENDY“. Akademický slovník cudzích slov, r. 2005 charakterizuje pojem trend ako „*základný smer vývinu sledovaného javu, vývinová tendencia*“ a v preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka má význam módný, hypermoderný.

Úrad ďalej uviedol, že prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tlačoviny alebo časopisy, ktorých obsahom budú informácie zamerané na tematiku trendov a ich vývoja v rôznych oblastiach napr. v obliekaní, stravovaní, cestovaní, ale aj investovaní, bývaní príp. v technológiách, výžive či medicíne. Rovnako tak vo vzťahu k prihlasovaným službám (on line vydávanie elektronických kníh a časopisov) je zrejmé, že ich cieľom bude poskytovať čo najaktuálnejšie informácie o aktuálnych alebo budúcich trendoch v rôznych oblastiach, pretože všetky oblasti života spoločnosti sa neustále menia a vyvíjajú.

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a relevantnou skupinou spotrebiteľov je široká verejnosť, ktorá sa aktívne zaujíma o rôzne oblasti života, chce mať čo najaktuálnejšie informácie o tom čo je módne, čo sa nosí, aké potraviny sú prospešné pre zdravie podľa najnovších vedeckých výskumov alebo aké technologické výrobky ponúka trh na uľahčenie komunikácie či bežného života.

Relevantná spotrebiteľská verejnosť na základe predmetného označenia dokáže určiť len zameranie takto označených tovarov a služieb, no označenie samotné neumožňuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti nájsť spojitost medzi takto označenými tovarmi a službami a subjektom, ktorý ich poskytuje. Inak povedané, relevantná spotrebiteľská verejnosť nie je schopná na základe prihláseného označenia určiť obchodný pôvod tovarov a služieb, pretože predmetné označenie je výlučne slovné, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkčných prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov alebo služieb iných subjektov.

Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie. Úrad preto skonštatoval, že sa jedná o označenie opisné, s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

V závere listu úrad poučil prihlasovateľa o možnosti prekonať zápisné prekážky vznesené podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a to za splnenia podmienok definovaných v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ zaslal dňa 23.1.2022 vyjadrenie, v ktorom uviedol, že vydáva minimálne od roku 2007 viacero druhov publikácii označených ako „TRENDY“ s dodatkom ktorého odvetvia v medicíne sa daná publikácia týka. Prihlasovateľ do dnešného dňa na území Slovenskej republiky vydával nasledujúce publikácie s označením TRENDY, a to:

1. TRENDY V ONKOLÓGII
2. TRENDY V UROLÓGII
3. TRENDY V HEPATOLÓGII.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že publikácia TRENDY V HEPATOLÓGII je v zmysle zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov riadne prihlásená a zaradená v zozname periodickej tlače vedenej Ministerstvom kultúry SR, pričom prihlasovateľ túto publikáciu riadne vydáva prostredníctvom stránky www.trendyvhepatologii.sk. Medzi odbornou verejnosťou v oblasti medicíny sú publikácie označené TRENDY dobré známe. V prílohe vyjadrenia prihlasovateľ doložil tri vyobrazenia titulných strán ním vypracovaných a vydaných publikácii TRENDY, ktorými dokladuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia.

Záverečné zhodnotenie úradu:

Úrad vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 22.11.2021 vychádzal zo skutočnosti, že tlačoviny alebo časopisy, ktoré vydáva prihlasovateľ ako aj prihlásené služby budú zamerané na tematiku trendov a ich vývoja v obliekaní, stravovaní, cestovaní a relevantnou skupinou spotrebiteľov je široká verejnosť, ktorá sa aktívne zaujíma o rôzne oblasti života, chce mať čo najaktuálnejšie informácie o tom čo je módne, čo sa nosí, aké potraviny sú prospešné pre zdravie podľa najnovších vedeckých výskumov.

Prihlasovateľ svojím vyjadrením ozrejmil skutočnosť, že vydáva časopisy a tlačoviny zamerané výhradne na oblasť zdravotníctva so zameraním na onkológiu, urológiu a hepatológiu. Čo doložil v prílohe podania tromi vyobrazeniami titulných listov uvedených časopisov a tiež výpisom zo zoznamu periodickej tlače MK SR k časopisu "Trendy v hepatológii".

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa ako aj predložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie „TRENDY“ bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov.

Úrad po preskúmaní prihláseného označenia zistil, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom "tlačoviny; časopisy (periodiká)" v triede 16 medzinárodného triedenia a ani vo vzťahu k službe „on-line vydávanie elektronických kníh a časopisov“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie a charakter (iné vlastnosti) prihlásených tovarov a služieb.

Označenie poskytuje relevantnej verejnosti, ktorou sú, po zohľadnení vyjadrenia prihlasovateľa, lekári, medicínski pracovníci, študenti medicíny a ich vyučujúci nielen z uvedených špecializácií (onkológia, urológia a hepatológia), ale aj z iných odborov medicíny, informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tlačoviny alebo časopisy, ktorých obsahom budú medicínske informácie z oblasti onkológie, urológie a hepatológie zamerané napr. na najnovšie vedecké výsledky a štúdie v daných oblastiach, na liečebné postupy a trendy ich vývoja prípadne na dosiahnuté výsledky rôznych lekárskeho tímov, ktoré je možné využiť v budúcnosti. Tiež vo vzťahu k službe "on line vydávanie elektronických kníh a časopisov" je zrejmé, že ich cieľom bude poskytovať čo najaktuálnejšie informácie o aktuálnych trendoch v spomenutých oblastiach medicíny. Obsahové zameranie tovarov a charakter poskytovaných služieb je z prihláseného označenia zrejmý a jednoznačný.

Predložené vyobrazenia titulných strán časopisov "TRENDY V ONKOLÓGII, ročník 2 číslo 2/2007", "TRENDY V UROLÓGII, ročník 3, číslo 03/2008" a "TRENDY V HEPATOLÓGII, ročník 6, číslo 1/2014" dokazujú, že uvedené časopisy boli v daných rokoch publikované. Doložený výpis z registra periodickej tlače MK SR evidenčné číslo EV 3591/09 preukazuje, že časopis "TRENDY V HEPATOLÓGII" je evidovaný v súlade s platnou legislatívou v danej oblasti a jeho vydavateľom je právnická osoba PHARMEDCONS,s.r.o., Bratislava, v ktorej je, podľa dostupných internetových zdrojov Obchodného registra Slovenskej republiky, prihlasovateľ jediným spoločníkom a konateľom. Uvedený výpis však nepreukazuje, že relevantná verejnosť tento časopis aj skutočne pozná. Inak povedané, z výpisu a ani z titulných listov časopisov nevyplýva, v akom náklade časopis vyšiel, alebo kde a kedy bol distribuovaný.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným prvkom "TRENDY" no prihlasovateľ predložil iba doklady, kde je tento slovný prvok obsiahnutý, a to v spojitosti s inými slovnými prvkami (v onkológii, v hepatológii, v urológii). Nepredložil doklady k takému periodiku, ktoré by malo zhodný názov s prihláseným označením. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Zmyslom uvedeného ustanovenia je preukázať, že pôvodne nedištingtívne označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len používaním. V tomto kontexte slovné spojenie „používanie označenia“ je potrebné chápať ako používanie označenia na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia, ale len také, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého subjektu.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. 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, 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, 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, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ.

Úrad ďalej považuje za potrebné dodať, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov 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, ktoré 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 prihláške 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 uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

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. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby

jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ svojou odpoveďou nijako nevyvrátil námietku úradu vznesenú podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a zároveň argumentami a predloženými dokladmi neprekonal prekážky zápisuschopnosti označenia. Preto úrad naďalej trvá na svojom pôvodnom stanovisku, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk.

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

Doručiť:

Halúska Martin, Kalinčiakova 10644/13, Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika