

Banská Bystrica 24. 11. 2022
POZ 2574-2021/Z-332-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2574-2021 zo 6.10.2021 prihlasovateľa spoločnosti FMC Agro Česká republika spol. s r.o., Na Maninách 876/7, Praha, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Petr Svoboda, advokát, Dukelských hrdinů 471/29, Praha, Česká republika

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 28.10.2021 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.

Skúmané označenie je prihlásené pre tovary „*chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice, nespracované plasty; zmesi na hasenie požiarov a prevenciu proti požiarom; prípravky na kalenie a zváranie kovov; materiály na činenie zvieracích koží a srsti kožíek; lepidlá pre priemysel; tmely a ostatné pastové výplňové materiály; kompost, hnoj, umelé hnojivá; biologické prípravky pre priemysel a vedu*“ v triede 1 „*farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál; materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 28.10.2021 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „**Rapid**“ je tvorené jediným všeobecným slovným prvkom, ktorý v anglickom jazyku znamená „*rýchly, prudký, svižný, náhly*“, podobne aj v nemeckom jazyku znamená „*rapidny, veľmi rýchly, rapidne, rýchlo, prudko, prudký (rýchlo postupujúci)*“.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jednoznačne vyvodil, že označenie „Rapid“ ako celok len jednoducho opisuje zameranie a charakter (iné vlastnosti) tovarov prihlásených v triedach 1 a 5.

Preto je označenie „Rapid“ vo vzťahu k prihláseným tovarom označením opisným v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktoré ako celok poskytuje relevantným spotrebiteľom predmetných tovarov, ktorými sú v tomto prípade okrem odborne zameranej verejnosti aj bežní občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, len jednoduchú informáciu o tom, že uvedené tovary sú svojim charakterom (inými vlastnosťami) zamerané na ich rapídny, rýchly, resp. rýchlo pôsobiaci účinok.

Úrad k tomu ešte doplnil, že ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych 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 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.

V závere prieskumu úrad ešte uviedol, 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. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známkov.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou uvedenou v liste doručenom úradu dňa 7.1.2022, vrátane doplnenia tejto odpovede listom zo dňa 27.1.2022, v ktorom zaujal nesúhlasné stanovisko s výsledkom daného prieskumu.

Svoj nesúhlas s výsledkom prieskumu odôvodňuje tým, že je presvedčený, že v súlade s ustanovením paragrafu 5 ods. 2 citovaného zákona prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania predmetnej prihlášky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky vo vzťahu k predmetným tovarom rozlišovaciú spôsobilosť. V súvislosti s tým uviedol, že on, ako prihlasovateľ, spoločnosť „FMC „Agro Česká republika spol. s r.o.“ je spolu so spoločnosťou „FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.“ členom podnikateľského zoskupenia FMC, a tiež, že obidve spoločnosti zaistujú uvádzanie fyto-sanitárnych prípravkov spoločnosti FMC na trh v rámci území Slovenskej a Českej republiky. K tomu ako preukazný materiál priložil „Výpis z obchodného registra Českej republiky“ a „Výpis z obchodného registra Slovenskej republiky“.

Nadväzne prihlasovateľ uviedol, že „na uvedený trh“ (zrejme mal na zreteli trh na území Slovenskej republiky pozn. úradu) je uvádzaný aj jeden zo spomínaných fyto-sanitárnych prípravkov pod názvom „Rapid“. K tomu dodal, že zo strany Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave bolo vydané rozhodnutie o autorizácii tohto prípravku pod č. j. ORP/1305/2015 dňa 2.4.2015 a to pre spoločnosť „CHEMINOVA A/S, Lemvig, Dánske kráľovstvo“, pričom táto dánska spoločnosť, ako držiteľ danej autorizácie (zároveň uvádzaná v danom doklade aj ako výrobca dotknutého prípravku) je v súčasnosti tiež členom podnikateľského zoskupenia FMC. Okrem toho prihlasovateľ zadeklaroval, že aktuálne prebieha konanie o zmene držiteľa autorizácie priamo na spoločnosť FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.. Ako preukazný materiál k týmto skutočnostiam priložil jednak „Rozhodnutie o autorizácii prípravku na ochranu rastlín Rapid č.j. ORP/1305/2015 dňa 2. 4. 2015“ a tiež do doklad v znení „Etiketa prípravku na ochranu rastlín Rapid“, schválená čiastočne zaslepenom dátume XX.12.2021.

V závere svojej odpovede zo 7.1.2022 prihlasovateľ ešte uviedol, že prípravok pod názvom „Rapid“ je na slovenský trh uvádzaný, ponúkaný, predávaný aj používaný už niekoľko rokov, na základe čoho je tak preukázané, že označenie „Rapid“ už získalo rozlišovaciú spôsobilosť pre prihlasované tovary. Ako preukazné materiály prihlasovateľ doložil cenníky rastlinolekárskeho prípravku z r. 2019 a 2020 a tiež jeden kus dodacieho listu č. 80407593 spoločnosti FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o. z 26.7.2021, dokumentujúceho dodávku 1440 litrov prípravku „Rapid“ pre jediného odberateľa.

Svoju celkovú odpoveď prihlasovateľ doplnil vyššie spomínaným dodatočným listom zo dňa 27.1.2022, v ktorom iba doručil ďalší preukazný doklad a síce „Rozhodnutie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave o schválení prevodu autorizácie prípravku na ochranu rastlín RAPID na spoločnosť FMC Agro Slovensko spol. s r.o.“.

Na základe vyššie uvedených argumentov a priložených dokladov, prihlasovateľ uzavrel svoje odpovede v listoch zo 7.1.2022 a 27.1.2022 vyjadrením presvedčenia, že má za preukázané, že prihlasované označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom tak, aby mohlo byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad, v reakcii na vyššie uvedené argumentácie a priložené doklady zo strany prihlasovateľa, ktorých hlavným cieľom je preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred dňom podania predmetnej prihlášky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky vo vzťahu k predmetným tovarom v zmysle paragrafu 5 ods. 2 citovaného zákona, v prvom rade uvádza, že spôsob prieskumu možného preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihlásených označení v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia, ktoré znie „*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, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené*“, je v známkovej praxi vykonávaný na základe spresňujúcich kritérií zo strany Európskeho súdneho dvora.

Ten spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známk stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcu 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*
- vo každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne*

Na základe vyššie uvedených kritérií je zrejmé, že na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky nepostačuje iba doložiť doklad v podobe vyššie spomenutého rozhodnutia o autorizácii prípravku pod názvom „Rapid“ pre inú spoločnosť než je prihlasovateľ, ani v podobe ďalších dokladov akými sú tzv. „etiketa“ a na ňu nadväzujúce rozhodnutie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave o schválení prevodu autorizácie prípravku na ochranu rastlín RAPID na spoločnosť FMC Agro Slovensko spol. s r.o.“, ktorá je dcérskou spoločnosťou prihlasovateľa sídliacou na území Slovenskej republiky. Rovnako nepostačuje ani doloženie uvedených cenníkov z r. 2019 a 2020.

K tomu slúžia hlavne faktúry, resp. pokladničné bloky, ktoré okrem datovania poskytovania predmetných tovarov (pred podaním prihlášky) poskytujú aj údaje o zemepisných miestach, v ktorých sú predmetné tovary poskytované. Okrem faktúr a dodacích listov na daný účel slúžia aj rôzne letáky, ponukové listy, katalógy a pod., v ktorých je uvedené obchodné meno prihlasovateľa ako aj samotné prihlásené výlučne slovné označenie „Rapid“. Keďže takéto materiály prihlasovateľ k predmetnej odpovedi neposkytol (s výnimkou jedného dodacieho listu pre jediného odberateľa, a tým nepreukazujúceho celoplošné dodávky daného prípravku naprieč územím SR), bez ich doloženia nie je možné akceptovať tvrdenie prihlasovateľa o tom, že by predmetné výlučne slovné označenie vošlo do povedomia relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a tým nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

K vyššie uvedenému je potrebné dodať, že irelevantnosť doložených materiálov podčiarkujú aj také skutočnosti, že relevantný spotrebiteľ nielen že sa nemusí dostať do kontaktu s vyššie spomenutými rozhodnutiami o autorizácii, ale v prípade dánskej spoločnosti, ktorá je prvotným držiteľom predmetného rozhodnutia o autorizácii, si relevantný

spotrebiteľ ani nemá možnosť spojiť túto spoločnosť zo spoločnosťou prihlasovateľa vzhľadom na ich úplne odlišné obchodné mená. V prípade spomínaného rozhodnutia o autorizácii (vrátane jemu predchádzajúcej tzv. „etikety“) pre dcérsku spoločnosť prihlasovateľa, síce ide o podobné obchodné mená (rozdiel je iba v názve štátu), avšak irelevantnosť týchto dokumentov je podčiarknutá ich datovaním po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností je možné konštatovať, že ani jeden z priložených dokumentov neprispel k naplneniu spomínaných kritérií zo strany Európskeho súdneho dvora. To znamená, že priložením predmetných preukazných materiálov prihlasovateľ nijako neprispel k možnému preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a neprekonal tak úradom vytýkané zápisné prekážky.

Z uvedeného preto vyplýva, že prihlasované výlučne slovné označenie „Rapid“ nie je možné v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona zapísať do registra ochranných znáмок, 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
riaditeľka odboru

Doručiť:

Mgr. Petr Svoboda, advokát, Dukelských hrdinů 471/29, 170 00 Praha, Česká republika