



Banská Bystrica 27. 3. 2015

POZ 612-2014/Z-147-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 612-2014 s názvom PROTECTOR REPELENT zo 7.4.2014 prihlasovateľa Simply You Pharmaceuticals a.s., Roháčova 188/34, 130 00 Praha, CZ, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Tomáš V., Olomouc, CZ,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 24.6.2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 24.6.2014 uviedol, že výlučne slovné označenie „PROTECTOR REPELENT“ prihlasované pre tovary „chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, pre výrobu repelentov“ v triede 1, „kozmetické prípravky na báze repelentov“ v triede 3 a „farmaceutické a zverolekárske výrobky na báze repelentov“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, účel a zameranie prihlasovaných tovarov. Úrad skonštatoval, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením bude poskytovaný repelent slúžiaci ako ochranca proti škodcom, komárom, kliešťom a podobne. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „PROTECTOR“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame ochranca, chránič a slovo „REPELENT“ je pomenovaním pre prírodné alebo syntetické látky odpudzujúce rôznych živočíšnych škodcov, hmyz (napr. v poľnohospodárstve, lesníctve), prípadne látky odpudzujúce alebo ničiace komáre, kliešte (In.: PC Translator 2007, Akademický slovník cudzích slov 2005).

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných subjektov. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery,

aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 17.10.2014 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie používaním na území Slovenskej republiky nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky POZ 612-2014 rozlišovaciu spôsobilosť, a teda prihlasovateľ a je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ doložil doklady, ktoré podľa neho v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie, a to konkrétne:

- prezenter - leták, elektronická prezentácia (reklamné materiály k produktom – repelentom s názvom PROTECTOR REPELENT),
- faktúra č. 22140506 od spoločnosti Tiskárna Grafico s.r.o. Opava za prezenter,
- predobjednávky lekárni u obchodných zástupcov na produkt Repelent SWISS Protector sprej (máj, jún 2014), objednávka č. 003203 z 26.2.2014 (Lekáreň Na Korze), objednávka č. 004139 z 24.2.2014 (Lekáreň Pri Barbakane), objednávka č. 003521 z 26.5.2014 (Lekáreň Na Korze),
- žiadosti o zalistovanie do elektronickej databázy farmaceutických produktov - ADC ČÍSELNÍK z 20.3.2014,
- potvrdenie o zalistovaní do ADC ČÍSELNÍK z 24.3.2014,
- faktúra za zalistovanie produktov do ADC ČÍSELNÍKA č. 845900818 a č. 14010887 od spoločnosti PharmINFO spol. s r.o.,
- faktúra za tovar Repelent SWISS Protector č. 2014400059 od spoločnosti Simply You Pharmaceuticals a.s. z 29.4.2014,
- faktúra č. OF 2014/0194, č. OF 2014/0200, č. OF 2014/0201, č. OF 2014/0202, č. OF 2014/0203,
- vyobrazenia produktov PROTECTOR REPELENT,
- reklamná kampaň v tlači – Magazín Dobré zdravie, Chvilka pre teba, Rytmus života, Eurotelevízia, Nový čas VÍKEND, Nový čas PRE ŽENY, Plus 7 dní, Slovenka, Harmónia, Záhradkár, Moje zdravie.

Úrad prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Jeho stanovisko však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „PROTECTOR REPELENT“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triedach 1, 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje informáciu o tom, že pod takýmto označením bude poskytovaný ochranný repelent napr. proti hmyzu, škodcom. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj odpoveď prihlasovateľa zo 17.10.2014, v ktorej uviedol, že pod predmetným označením je poskytovaný repelentný prípravok na ochranu pred hmyzom – komármi a kliešťami.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že slovné označenie „PROTECTOR REPELENT“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 1, 3 a 5 (napr. kozmetické prípravky, chemikálie pre poľnohospodárstvo), čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením tovary - repelentné látky poskytujúce ochranu pred hmyzom, škodcami a podobne. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie „PROTECTOR REPELENT“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary a služby, ktoré dané označenie má označovať.

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. triedu 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). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky,

ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona sa označenie uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) citovaného zákona 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.

Pokiaľ ide o doložené doklady, úrad ich preskúmal a zistil, že:

Prezenter - leták, elektronická prezentácia a reklamné materiály k produktom (repelentom) nie je možné považovať za doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie, pretože tieto doklady nie sú datované a neobsahujú údaj o prihlasovateľovi; navyše ich predmetom nie je prihlasované označenie, ale označenia SWISS PROTECTOR a SWISS PROTECTOR REPELENT.

Faktúry (faktúra za tovar č. 2014400059 od spoločnosti Simply You Pharmaceuticals a.s. z 29.4.2014, faktúra č. OF 2014/0194, č. OF 2014/0200, č. OF 2014/0201, č. OF 2014/0202, č. OF 2014/0203) taktiež nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie, pretože doložené faktúry obsahujú označenie „Repelent SWISS Protector sprej“ a sú vystavené po dátume podania prihlášky ochrannej známky POZ 612-2014, t.j. po 7.4.2014. Úrad má za to, že faktúry vyjadrujú len obchodný vzťah medzi odberateľom a dodávateľom, nie však dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti.

Úrad ďalej uvádza, že faktúra č. 22140506 od spoločnosti Tiskárna Grafico s.r.o. Opava (za prezenter, resp. letáky) sa viaže k územiu Českej republiky a je taktiež vystavená po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, a preto ju úrad nemôže akceptovať ako doklad preukazujúci nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti. Zároveň úrad poukazuje na tú skutočnosť, že doložená faktúra preukazuje iba objednané množstvo letákov, nie je však dôkazom o počte a mieste reálne doručených letákov medzi spotrebiteľov.

Predobjednávky lekárni u obchodných zástupcov (máj, jún 2014), objednávka č. 003203 z 26.2.2014 (Lekáreň Na Korze), objednávka č. 004139 z 24.2.2014 (Lekáreň Pri Barbakane), objednávka č. 003521 z 26.5.2014 (Lekáreň Na Korze), žiadosti o zalistovanie do elektronickej databázy farmaceutických produktov - ADC ČÍSELNÍK z 20.3.2014, potvrdenie o zalistovaní do ADC ČÍSELNÍKa z 24.3.2014 úrad rovnako nemôže akceptovať, pretože tieto doklady obsahujú označenie „Repelent SWISS Protector sprej“ a objednávky produktov sa vzťahujú k mesiacom máj, jún, júl 2014, teda k obdobiu po podaní prihlášky ochrannej známky POZ 612-2014. Úrad ďalej uvádza, že tieto doklady nepreukazujú skutočnosť, že sa s objednanými produktmi mohla široká spotrebiteľská verejnosť reálne stretnúť, prípadne ich zakúpiť. Úrad má za to, že predmetné doklady sú len dôkazom o zápise produktov do elektronickej databázy, prípadne dôkazom o objednaných, nie však reálne dodaných alebo predaných množstvách.

Čo sa týka reklamnej kampane v tlači na predmetné označenie (Magazín Dobré zdravie, Chvilka pre teba, Rytmus života, Eurotelevízia, Nový čas VÍKEND, Nový čas PRE ŽENY, Plus 7 dní, Slovenka, Harmónia, Záhradkár, Moje zdravie), úrad uvádza, že táto kampaň bola na označenie „Repelent SWISS Protector“ a taktiež sa uskutočnila po dátume podania prihlášky ochrannej známky POZ 612-2014, t.j. po 7.4.2014, a preto tieto doklady nie je možné považovať za doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie pred podaním prihlášky ochrannej známky v zmysle citovaného zákona.

Úrad na základe uvedeného konštatuje, že predložené doklady nepreukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Označeniu, ktoré je nedištinkívne (t.j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu, ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi a službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciú spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,

- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triedach 1, 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovacia spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:
Mgr. Jozef P.
Nové Zámky