



Banská Bystrica 23. 4. 2015

POZ 416-2014/Z-188-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 416-2014 s názvom BIOBOOMS zo 6.3.2014 prihlasovateľa BIOBOOMS, s. r. o., Nová 1393/18, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK,

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 12.8.2014 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 12.8.2014 uviedol, že výlučne slovné označenie „BIOBOOMS“ prihlasované pre tovary „kozmetické prípravky pre zvieratá; čistiace prípravky na ruky; mydlá; bublinkový kúpeľ; aromatické oleje do kúpeľa; aviváž; bieliace pracie prostriedky; biologické saponáty na pranie bielizne; saponáty na použitie v domácnosti; saponáty na umývanie; saponáty; gély na sprchovanie; mydlá a gély“ v triede 3, „nápoje pre deti; potraviny zo sušeného mlieka pre dojčatá; prípravky pre dojčatá bez obsahu laktózy; vitamínové doplnky pre zvieratá; minerálne doplnky na kŕmenie hospodárskych zvierat; dietetické potraviny upravené pre malé deti; jednorazové celulózové plienky pre deti; krémy pod plienky pre deti (liečivé); vitamínové doplnky“ v triede 5, „kokosový olej; kokosové maslo; kokosový tuk“ v triede 29, „chuťovky na báze cereálií; obilninové tyčinky typu müsli; potravinové tyčinky na báze obilnín; cereálne sušienky na ľudskú konzumáciu“ v triede 30 a „cereálne prípravky v podobe krmiva pre zvieratá, cereálne sušienky pre zvieratá; jedlé pochúťky pre domáce zvieratá; podstielkové materiály pre zvieratá“ v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje charakter a vlastnosti prihlasovaných tovarov. Úrad skonštatoval, že prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú produkované (poskytované) ekologicky vyrobené alebo spracované výrobky, resp. výrobky vyrobené na prírodnej báze, bez chemických prísad, hnojív, prípravkov, pesticídov, genetických úprav a rizika negatívnych dopadov na spotrebiteľa, s ohľadom na ochranu životného prostredia. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovný prvok „BIO“ predstavuje prvú časť zložených slov s významom vyrobený s použitím prírodných látok, organických látok (nie umelých, chemických) a slovný prvok „BOOMS“,

resp. boom znamená (nečakane) prudký rozmach istej spoločenskej oblasti, istého javu, prípadne je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame rozmach, vzostup, konjunktúra (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka A – G 2006, Slovník cudzích slov - akademický 2005, SLEX99, PC Translator 2007).

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť 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.

Úrad taktiež poukázal na to, že podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona 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.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 28.11.2014 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je veľmi špecifické a má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa prihlasovateľa bežný spotrebiteľ nebude prihlasované označenie považovať za všeobecné označenie. Zároveň prihlasovateľ požiadal úrad o zúženie prihlasovaného zoznamu tovarov a služieb na znenie:

3 – čistiacie prípravky na ruky, čistiacie prípravky na umývanie pre domácnosť,

5 – vitamínové výživové doplnky,

29 – kokosový olej, kokosové maslo, kokosový tuk,

30 – cereálne tyčinky.

Úrad prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Jeho stanovisko však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „BIOBOOMS“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k vyššie uvedenému zúženému zoznamu tovarov rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje charakter a vlastnosti prihlasovaných tovarov.

Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade všeobecná verejnosť, potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov, osoby zapojené do distribučnej siete alebo obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov, pre ktoré je označenie prihlásené, že pôjde o bio výrobky, ktoré v súčasnosti zaznamenali prudký rozmach, resp. veľký záujem zo strany spotrebiteľov preferujúcich zdravý životný štýl, starajúcich sa o svoje zdravie, prípadne o životné prostredie. Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že význam slovného prvku „BIOBOOMS“ je pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známy, a to z dôvodu masívneho používania slova „BIO“ na rôznych druhoch výrobkov (napr. potravinách, ovocí) zdôrazňujúce ich ekologickú nezávadnosť a známosti slova „BOOMS“, ktoré slovenský spotrebiteľ chápe vo význame rozmach, vzostup, prudko stúpať, mať úspech.

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). Úrad konštatuje, že slovné označenie „BIOBOOMS“ je ako celok opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 3, 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením výrobky vyrobené s použitím prírodných látok alebo výrobky šetrné k životnému prostrediu, ktoré majú narastajúci trend v predajnosti, resp. neustále sa zvyšujúcu obľúbenosť u spotrebiteľov.

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 odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad poukazuje na 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.

Na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním je v danom prípade potrebné zobrať do úvahy okrem iného také faktory, ako sú: podiel označenia na trhu, intenzitu, územný rozsah a trvanie používania tohto označenia, objem investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku, rovnako ako vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesionálnych združení (rozsudok Európskeho Súdu prvého stupňa z 10. novembra 2004 vo veci T-396/02, August Storck KG vs OHIM).

Okrem toho, podľa judikatúry Súdneho dvora ES sa musí rozlišovacia spôsobilosť označenia (vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním) posudzovať vo vzťahu k tovaru alebo službám, o ktorých zápis sa žiada, a vzhľadom na predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov alebo služieb (rozsudok z 18. júna 2002 vo veci C-299/99, Philips).

Úrad má za to, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania, a preto nie je možné dospieť k záveru, že prihlásené označenie bolo na trhu používané v takej miere (objem predaja, intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

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 3, 5, 29 a 30 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 rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom, 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 známk a dizajnov

Doručiť:
BIOBOOMS, s. r. o.
Nová 1393/18
900 28 Ivanka pri Dunaji