



Banská Bystrica 28. 4. 2015
POZ 305-2013/Z-199-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 305-2013 s názvom Woman Secret z 25.2.2011 prihlasovateľa CLEARSKIN II, s. r. o., Nám. L. Štúra 1, 010 01 Žilina, SK, ktorého v konaní zastupuje Ing. Róbert Porubčan, Puškinova 19, 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. l) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 4.12.2013 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 je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v predmetnom výsledku prieskumu uviedol, že dňa 13.3.2013 boli podané spoločnosťou Imperial VITAMINS, s.r.o. pripomienky k prihláške ochrannej známky č. POZ 305-2013 (ďalej „prihláška POZ 305-2013“) v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach z dôvodu naplnenia zápisnej výluky § 5 ods. 1 písm. l). V súlade s § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach bola listom úradu zo 14.3.2013 kópia pripomienok zaslaná prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko oznámil úradu listom úradu 24.7.2013.

Na základe argumentov, ako aj predložených dôkazov¹ podávateľa pripomienok a aj vzhľadom na vyjadrenie prihlasovateľa, úrad preskúmal predmetnú prihlášku ochrannej známky a vyhodnotil ju ako prihlášku, ktorá

¹ Prihlasovateľ v čase podania predmetnej prihlášky mal vedomosť o existencii tehotenských testov „Woman secret Baby“ a „Woman secret Right time“ distribuovaných iným subjektom a aj napriek tomu podal prihlášku ochrannej známky pod označením aké používa konkurencia. Túto vedomosť prihlasovateľ potvrdzuje aj doklady predložené podávateľom pripomienok a to predovšetkým výtlačky z internetových stránok získané z archivačného portálu www.webarchive.org zachytávajúce ponuku tovarov lekární v roku 2010 a článok v časopise Mama a ja z roku 2011 zachytávajúci prierez trhu s tehotenskými testami, z ktorého je zrejmé, že tehotenské testy prihlasovateľa s názvom RapiClear sú ponúkané na slovenskom trhu s tehotenskými testami, to znamená v rovnakom trhovom priestore v akom sú ponúkané aj tehotenské testy podávateľa pripomienok s názvami „Woman secret Baby“ a „Woman secret Right time“.

nie je podaná v dobrej viere. Z tohto dôvodu nie je možné podľa § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známkov prihlasované označenie

Woman Secret

pre tovary:

v triede 5 - *tehotenské testy; testovacie súpravy na určenie ťarchavosti alebo ovulácie; ovulačné testy; diagnostické prípravky na lekárske účely určovania tehotenstva; chemické prípravky na diagnostikovanie tehotnosti; testovacie súpravy, tyčinky, pásiky, prúžky alebo misky na lekárske účely; testy alebo testovacie súpravy na zistenie použitia drog alebo omamných látok; testy alebo testovacie súpravy na zistenie a určenie infekcie, na zistenie prítomnosti baktérií alebo vírusov; chemické prípravky na farmaceutické alebo lekárske účely; dámske vložky; rádioaktívne látky na lekárske účely; rádiologicky kontrastné látky na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely; chemické antikoncepčné prípravky; farmaceutické výrobky; zverolekárske výrobky; liečivá na ľudskú spotrebu; digestíva na farmaceutické účely; enzýmy na lekárske účely; liečivé prípravky do kúpeľa; plné lekárničky; liečivé nápoje; vitamínové prípravky; vonné soli; absorpčné tampóny; dezinfekčné prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; prípravky na osvieženie vzduchu; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely; diagnostické náplasti na určenie tehotenstva; náplasti; obvazový materiál; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; diagnostické prípravky na lekárske účely; narkotiká; krv na lekárske účely;*

v triede 10 - *prístroje a zariadenia na lekárske analýzy; lekárske prístroje a nástroje; skúšobné alebo diagnostické prístroje na lekárske účely; tehotenské pásy; rukavice na lekárske účely; antikoncepčné prípravky s výnimkou chemických; kondómy, prezervatívy; zariadenia na estetickú masáž; masážne prístroje; rukavice na masáž; vibromasážne prístroje; vaginálne striekačky; diagnostické prístroje na lekárske účely; zubné prístroje a nástroje; prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske; brušné korzety; fyzioterapeutické zariadenia; umelé končatiny; umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky.*

Prihlasovateľ v povolenom predĺžení lehoty na vyjadrenie doručil dňa 23.4.2014 odpoveď, podľa ktorej zotrúva na pôvodnom stanovisku. Zo strany prihlasovateľa ide v podaní prihlášky POZ 305-2013 o realizáciu projektu, ktorý pripravoval už v roku 2007 a preto z jeho strany nemôže ísť o konanie v zlej viere.

Podľa prihlasovateľa úrad nesprávne vyhodnotil podstatu a zmysel prihlasovateľom predložených dôkazov ohľadne dizajnovania a koncepcie prihlasovaného označenia už v roku 2007. Cieľom prihlasovateľa nebolo preukázať, že používal nezapísané označenie „woman secret“ už od roku 2007. Prihlasovateľ predložil iba doklady, ktoré majú preukázať, že k zneniu označenia dospel nezávisle na inom subjekte, a že v roku 2007 podnikol prvé kroky smerom k uvedeniu produktu na trh. Teda skôr, ako ho akýkoľvek tretí subjekt uviedol na trh. Podanie prihlášky POZ 357-2011, ktorej rozdelením vznikla prihláška 305-2013 predstavuje kontinuálne konanie v dobrej viere, ktoré v dobrej viere začalo a v dobrej viere aj vyústilo do podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. Na preukázanie toho, že prihlasovateľ konal v dobrej viere, nie je potrebné preukázať existenciu skoršieho nezapísaného označenia. Je irelevantné, či si spotrebiteľská verejnosť spájala označenie s prihlasovateľom alebo nie. Je irelevantné, či prihlasovateľom predložené doklady sú interné alebo verejné.

Prihlasovateľ sa domnieva, že úrad posudzuje verejnoprávny dôvod v zmysle § 5 citovaného zákona, ako keby išlo o súkromnoprávny dôvod, napr. v zmysle § 7 písm. f) citovaného zákona. Preto sa úrad vyjadruje k tomu, s kým si spotrebiteľská verejnosť spájala označenie, čo je však úplne irelevantné. Má to význam pri posudzovaní námietok zo súkromnoprávnych dôvodov, ale nemá to význam pri posudzovaní pripomienok z verejnoprávnych dôvodov.

Prihlasovateľ nespochybňuje tvrdenie úradu, že čím viac je staršia ochranná známka resp. staršie nezapísané označenie neobvyklé, tým menej je dôveryhodné tvrdenie prihlasovateľa, že si označenie vybral sám a nezávisle. Úrad však nevykonal posúdenie neobvyklosti označenia. V tomto konkrétnom prípade je označenie fantazijné, ale nie je veľmi neobvyklé, keďže tehotenstvo môže byť považované za ženské tajomstvo. V globalizovanej dobe je rovnako intuitívne používať anglické varianty označení namiesto slovenských, pretože slovenskému spotrebiteľovi často znejú lepšie. Práve tento fakt ostatne spôsobil prihlasovateľovo váhanie, ktoré dokladá e-mailovou komunikáciou medzi prihlasovateľom a jeho patentovým zástupcom z roku 2009.

Dôkazom nízkej neobvyklosti označenia slovného spojenia woman secret je fakt, že prihláška POZ 357-2011 bola napadnutá aj námietkami z titulu medzinárodnej ochrannej známky č. 869842 a ochrannej známky spoločenstva CTM 1008797 (obe v znení „women 'secret“). Je teda zjavne možné, že pre podobné tovary a služby môžu viaceré subjekty dospieť nezávisle k tým istým, resp. podobným označeniam, pokiaľ označenia nie sú až také neobvyklé. Je rovnako zjavné, že toto je prípad slovného označenia „woman secret“ pre prihlasované tovary a služby. Rozhodujúce a najviac kreatívne je v danom prípade grafické spracovanie.

Prihlásené označenie je fantazijné, ale nie je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám neobvyklé. Nezapísané označenie a prihlásené označenie sa graficky dramaticky líšia.

Konanie prihlasovateľa je racionálne vysvetliteľné ako štandardné konanie v procese zavádzania nového označenia na trh. S ohľadom na uvedený kontext je zjavné, že prihlasovateľ postupoval pri podaní prihlášky v dobrej viere.

Úrad k odpovedi prihlasovateľa vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 28.10.2014 uviedol, že nesúhlasí s prihlasovateľovou interpretáciou úradného posúdenia dôkazov siahajúcich do roku 2007, ktoré sa týkajú koncepcie tvorby prihlasovaného označenia. Tvrdenie prihlasovateľa o tom, že dospel k prihlasovanému označeniu nezávisle od nezapísaného označenia používaného iným subjektom, by bolo možné považovať za dôkaz o podaní prihlášky v dobrej viere v prípade preukázania takeého stavu, z ktorého by vyplývalo, že podávateľ pripomienok mal vedomosť o zámere prihlasovateľa registrovať označenie „Woman Secret“ ako ochrannú známku a napriek tomu v čase podania prihlášky nejavil známky nesúhlasného stanoviska k tomuto podaniu. Dôkazy predložené počas konania o pripomienkach k predmetnej prihláške, takúto vedomosť podávateľa pripomienok nepreukazujú. Podávateľ pripomienok začal vystupovať proti prihláške POZ 357-2011, ktorej rozdelením vznikla prihláška POZ 305-2013 až niekoľko mesiacov po jej podaní, teda až v čase, keď sa o existencii prihlášky POZ 357-2011 dozvedel. Avšak z predložených dôkazov¹ vyplýva, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky POZ 357-2011 vedel o používaní označenia „Woman secret“ iným subjektom pre zhodné tovary a obchodné služby ako sú nárokované v prihláške ochrannej známky. Práve táto skutočnosť svedčí o tom, že prihlasovateľ podaním prihlášky POZ 357-2011, ktorej rozdelením vznikla prihláška POZ 305-2013, sa snaží využiť už získanú rozlišovaciu spôsobilosť označenia aj pre svoje označenie, čo potvrdzuje tvrdenie úradu, že prihláška POZ 305-2013 nebola podaná v dobrej viere. Prihlasovateľ podanie prihlášky POZ 357-2011, ktorej rozdelením vznikla prihláška POZ 305-2013 nemôže ospravedlňovať niekoľkoročným obchodným zámerom, o ktorom vedel len on, keď v čase podania prihlášky POZ 357-2011, ktorej rozdelením vznikla prihláška POZ 305-2013, mal evidentnú vedomosť o situácii na trhu s tehotenskými testami. Prihlasovateľ mal vedomosť o existencii tehotenských testov „Woman secret Baby“ a „Woman secret Right time“ distribuovaných iným subjektom a aj napriek tomu podal prihlášku ochrannej známky pod označením, ktoré dominantne nesie slovný prvok „Woman secret“ používaný konkurenciou.

K tvrdeniu prihlasovateľa o diametrálnej grafickej odlišnosti prihlasovaného označenia a nezapísaných označení iného subjektu úrad uvádza, že k tejto otázke sa vyjadril už v predchádzajúcom úradnom liste zo 4.12.2013, v ktorom uviedol:

„Vzhľadom na to, že slovné spojenie tvoriace prihlasované označenie je zhodné so slovným spojením, ktoré preukázateľne pred podaním predmetnej prihlášky používal iný subjekt ako je prihlasovateľ, existuje dôvod na predpoklad, že prihlasované označenie nebolo vytvorené celkom nezávisle. Úrad nepopiera, že v prihlasovanom označení je použité písmo štylizované, ktoré sa značne odlišuje od bežného písma. Avšak spotrebiteľovi je v prípade prihlasovaného označenia zrejmé znenie označenia, t. j. „woman secret“. Podstatné je, že v roku 2008 na trhu s tehotenskými testami používal označenie „woman secret“ iný subjekt než prihlasovateľ, ktorý v tom čase používal a dodnes používa na označovanie tehotenských testov označenie RapiClear. Skutočnosť, že prihlasovateľ uvažoval už v roku 2007 o vytvorení produktového radu s názvom „woman secret“ nie je dôkazom toho, že by si označenie „woman secret“ spotrebiteľská verejnosť spájala s ním“.

Nie je možné súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa o tom, že úrad neposúdil neobvyklosť označenia. Úrad totiž v liste zo 4.12.2013 uviedol nasledovné: „k označeniu „woman secret“ je potrebné uviesť, že má fantazijný charakter vo vzťahu k tehotenským testom a aj k iným tovarom farmaceutického charakteru a k službám obchodného charakteru. Čím viac neobvyklá je staršia ochranná známka resp. staršie nezapísané označenie, tým menej dôveryhodné je tvrdenie prihlasovateľa, že si označenie vybral sám a nezávisle“. Keď úrad

skonštatoval o označení „woman secret“, že má fantazijný charakter, vyjadril tým aj svoje stanovisko k neobvyklosti označenia. Úrad je toho názoru, že ak je označenie fantazijné (a to pripustil aj prihlasovateľ), tak je zároveň vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám neobvyklé. Z tohto dôvodu úrad nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie nie je neobvyklé vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Skúmanie obvyklosti označenia, ktoré je fantazijné, je nelogické, a preto úrad považuje za neopodstatnenú prihlasovateľovu námietku, že úrad neskúmal neobvyklosť označenia.

Svoje tvrdenie o tom, že prihlásené označenie nie je neobvyklé vo vzťahu k prihláseným tovarom, prihlasovateľ odôvodnil i tým, že prihláška POZ 357-2011, ktorej rozdelením vznikla prihláška POZ 305-2013, bola napadnutá aj námietkami z titulu medzinárodnej ochrannej známky č. 869842 a ochrannej známky spoločenstva CTM 1008797 (obe v znení „women's secret“). K tomu úrad uviedol, že námietky podané proti prihláške POZ 357-2011 v zmysle § 7 písm. a) citovaného zákona nie sú dôvodom na spochybnenie neobvyklosti označenia v znení „woman secret“ vo vzťahu k prihláseným tovarom v rozdelennej prihláške POZ 305-2013.

K prihlasovateľovmu tvrdeniu, že úrad posudzuje verejnoprávny dôvod v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona ako keby išlo o súkromnoprávny dôvod, napr. v zmysle § 7 písm. f) citovaného zákona, je potrebné uviesť, že hoci ide v prípade ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona o verejnoprávny dôvod odmietnutia zápisu označenia do registra ochranných známk, tento nesie v sebe aj prvky súkromnoprávnej povahy. To vyplýva aj zo skutočnosti, že dobrá viera je subjektívna kategória, ktorá v práve nie je definovaná. O jej existencii sa usudzuje vždy, pokiaľ nebol preukázaný úmysel podvodu, alebo snaha o jednostrannú výhodu, resp. snaha blokovat' iného súťažiteľa. V právnej terminológii sa za osobu nekonajúcu v dobrej viere považuje tá, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu jedná nečestne (so zlým úmyslom, s úmyslom klamať a zavádzať iných) akoby táto osoba o tom nevedela. Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že na to, aby bolo možné konštatovať, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, musí byť preukázaný zámer a zlý úmysel (teda nemorálny a nepoctivý cieľ alebo podvod). Nie je pritom nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované považovala svoj úmysel alebo konanie za zlý úmysel. Z toho vyplýva, že konanie, ktoré je v rozpore s dobrou vierou, musí byť spojené s osobou prihlasovateľa a musí byť preukázané, že tento subjekt koná zámerne. To znamená, že osoba, ktorá tvrdí, že niekto nekonal v dobrej viere, musí uviesť skutočnosti a predložiť doklady, ktoré aspoň do určitej miery dokazujú, že ide o konanie, ktoré je v rozpore s dobrou vierou. Pri posudzovaní dobrej viery sa prihliada na akúkoľvek relevantnú okolnosť, ktorá by mohla poukázat' na to, či prihláška ochrannej známky bola, alebo nebola podaná v dobrej viere. Rozhodujúcimi meradlami pre posúdenie konania, ktoré je v rozpore s dobrou vierou, sú teda vedomosť o existencii staršieho práva inej osoby k rovnakému alebo podobnému označeniu a vedomosť o existencii ujmy na strane inej osoby. Úrad je toho názoru, že tieto okolnosti v prípade podania prihlášky POZ 357-2011, ktorej rozdelením vznikla prihláška POZ 305-2013 nastali.

Na základe uvedeného úrad opäť konštatoval, že nie je možné podľa § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známk prihlásené označenie uvedené v prihláške POZ 305-2013.

Prihlasovateľ v odpovedi zo 4.3.2015 zotrval na stanovisku, že z jeho strany ide o realizáciu projektu, ktorý pripravoval už v roku 2007. Prihlasovateľ naďalej trvá na tvrdení, že úrad nedostatočne posúdil neobvyklosť označenia. Zo strany úradu ide o nedorozumenie keď tvrdí, že posúdenie neobvyklosti je synonymické s určením toho, že označenie má fantazijný charakter.

Mieru neobvyklosti treba posudzovať vo vzťahu k prihláseným tovarom v rôznych stupňoch. Prihlasovateľ poukazuje na ustálenú prax úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej „OHIM“), konkrétne na Guidelines, časť C, sekcia 2, kapitola 4, bod 2.1.2, v ktorom sa uvádza, že rozlišovacia spôsobilosť je záležitosťou stupňa, pričom pri skúmaní rozlišovacej spôsobilosti treba uplatniť kĺzavú škálu (niektoré označenia nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, niektoré označenia ju majú vysokú a iné sa v tejto škále nachádzajú medzi nimi). V predmetnom guidelines sa tiež uvádza, že označenie alebo prvok označenia môže mať nižší stupeň rozlišovacej spôsobilosti v prípade, že naznačuje vlastnosti tovarov a služieb (no nie je výlučne opisné).

Podľa prihlasovateľa posúdenie označenia ako fantazijného ešte nie je posúdením stupňa jeho rozlišovacej spôsobilosti. Je potrebné skúmať mieru neobvyklosti označenia. Aj fantazijné označenia môžu byť pomerne obvyklé vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukazuje na svoje skoršie vyjadrenie z 23.4.2014, ktoré obsahovalo toto tvrdenie: „Tehotenstvo môže byť aj bez nadmernej dávky kreativity a fantázie považované za ženské tajomstvo, pričom v globalizovanej dobe je rovnako

intuitívne používať anglické varianty označení namiesto slovenských, pretože slovenskému spotrebiteľovi často znejú lepšie“.

Prihlasovateľ rovnako ako v predchádzajúcej odpovedi aj v tejto odpovedi zdôraznil, že vzhľadom na nízku neobvyklosť prihláseného označenia nie je pravdou, že pri tvorbe prihláseného označenia kopíroval podávateľa pripomienok. Prihlasovateľ opätovne poukázal na ochrannú známku spoločenstva CTM 1008797 a na námietky podané majiteľom CTM 1008797 proti prihláške POZ 357-2011, z čoho podľa prihlasovateľa vyplýva, že viacerí podnikatelia prišli v určitom segmente s podobnými označeniami a dokazuje to intuitívnosť, obvyklosť a úzky sémantický vzťah označenia k prihláseným tovarom a službám.

Prihlasovateľ opäť zdôraznil, že prihlásené označenie má diametrálne odlišnú grafickú úpravu v porovnaní s označením, ktoré používa podávateľ pripomienok a nemožno hovoriť o kopírovaní označenia používaného podávateľom pripomienok.

Úrad preskúmal odpoveď prihlasovateľa zo 4.3.2015 a uvádza, že už vo výsledku prieskumu z 28.10.2014 konštatoval, že úvahy prihlasovateľa o vytvorení produktového radu s názvom „Woman secret“ siahajúce do roku roku 2007 nie sú dôkazom toho, že by označenie „Woman secret“ spotrebiteľská verejnosť spájala s prihlasovateľom. Prihlasovateľ okrem interných dokumentov predložených spolu s jeho vyjadrením z 24.7.2013 k podaným pripomienkam nepredložil iné dôkazy, z ktorých by takáto spojitosť vyplývala. Naopak podávateľ pripomienok predložil niekoľko dôkazov¹, z ktorých vyplýva, že prihlasovateľ pred podaním prihlášky vedel o používaní označenia „Woman secret“ iným subjektom než je prihlasovateľ a to pre zhodné tovary a obchodné služby. Práve táto skutočnosť svedčí o tom, že prihlasovateľ podaním prihlášky POZ 357-2011, ktorej rozdelením vznikla prihláška POZ 305-2013, sa snaží využiť už získanú rozlišovaciu spôsobilosť označenia používaného podávateľom pripomienok, čo potvrdzuje tvrdenie, že prihláška POZ 305-2013 nebola podaná v dobrej viere.

K tomu ako prihlasovateľ vníma neobvyklosť označení v súvislosti so škálou posudzovania ich rozlišovacej spôsobilosti zmienenej v dokumente s názvom “USMERNENIA PRE PRIESKUM NA ÚRADE PRE HARMONIZÁCIU VNÚTORNÉHO TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A VZORY) VO VZŤAHU K OCHRANNÝM ZNÁMKAM SPOLOČENSTVA, ČASŤ C, NÁMIETKA, ODDIEL 2, ZHODNOSŤ A PRAVDEPODOBNOŠŤ ZÁMENY, KAPITOLA 4, ROZLIŠOVACIA SPÔSOBILOSŤ, bod 2.1.2 Čo je rozlišovacia spôsobilosť?” (ďalej „ČASŤ C USMERNENÍ OHIM“) úrad uvádza, že takýto prístup je zavádzajúci, pretože ČASŤ C USMERNENÍ OHIM je zameraná na problematiku námietkového konania (relatívne dôvody odmietnutia označenia), v rámci ktorého sa posudzuje stupeň (miera) rozlišovacej spôsobilosti označenia, a to nie je prípad prihlášky POZ 305-2013. Označenie, ktoré je predmetom prihlášky POZ 305-2013 sa posudzuje na základe absolútnych dôvodov odmietnutia (prieskumové konanie). V prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia sú dôvody uvedené v ČASTI C USMERNENÍ OHIM irelevantné.

Úrad vykonal skúmanie neobvyklosti označenia „Woman secret“ v bežne dostupných internetových zdrojoch (google) a jeho prieskum nevedol k zisteniu, že by bolo bežné označovať označením „Woman secret“ tovary, ktoré sú v medzinárodnom triedení výrobkov a služieb zaradené v triedach 5 a 10. Z toho vyplýva, že označenie „Woman secret“ nie je obvyklé vo vzťahu k týmto tovarom. Úrad je toho názoru, že pod pojmom „Woman secret“ si nemožno vytvoriť jednoznačnú a priamu spojitosť s prihlásenými tovarmi.

K poukázaniu prihlasovateľa na ochrannú známku spoločenstva CTM 1008797 úrad uvádza, že k tejto téme sa vyjadril v liste z 28.10.2014, keď uviedol, že námietky proti prihláške POZ 357-2011, ktorej rozdelením vznikla prihláška POZ 305-2013, podané v zmysle § 7 písm. a) citovaného zákona nie sú dôvodom na spochybnenie neobvyklosti označenia v znení „Woman secret“ vo vzťahu k prihláseným tovarom. Námietky podané proti prihláške ochrannej známky POZ 357-2011 majiteľom ochrannej známky spoločenstva CTM 1008797 ani samotná existencia ochrannej známky spoločenstva CTM 1008797 nie sú dôkazom toho, že by slovné spojenie „Woman secret“ bolo v obchodnom styku vo vzťahu k tovarom, ktoré sú predmetom prihlášky POZ 305-2013 používané tak, aby bolo možné tvrdiť, že ide o obvyklé slovné spojenie vo vzťahu k predmetným tovarom. Prihlasovateľ nepredložil dôkazy, z ktorých by vyplýval opak.

K odlišnej grafickej úprave prihláseného označenia a označenia používaného podávateľom pripomienok, na ktorú prihlasovateľ aj v odpovedi zo 4.3.2015 poukázal, sa úrad vyjadril v liste zo 4.12.2013 a k tejto veci uviedol nasledovné: „vzhľadom na to, že slovné spojenie tvoriace prihlásené označenie je zhodné so slovným spojením, ktoré preukázateľne pred podaním predmetnej prihlášky používal iný subjekt ako je

prihlasovateľ, existuje dôvod na predpoklad, že prihlásené označenie nebolo vytvorené celkom nezávisle. Úrad nepopiera, že v prihlásenom označení je použité písmo štylizované, ktoré sa značne odlišuje od bežného písma. Avšak spotrebiteľovi je v prípade prihláseného označenia zrejmé znenie označenia, t. j. „Woman secret“. Podstatné je, že v roku 2008 na trhu s tehotenskými testami používal označenie „Woman secret“ iný subjekt než prihlasovateľ, ktorý v tom čase používal a dodnes používa na označovanie tehotenských testov označenie RapiClear. Skutočnosť, že prihlasovateľ uvažoval už v roku 2007 o vytvorení produktového radu s názvom „Woman secret“ nie je dôkazom toho, že by si označenie „Woman secret“ spotrebiteľská verejnosť spájala s ním“. Ak aj prípadný zámer na strane prihlasovateľa v roku 2007 bol, prihlášku POZ 357-2011, ktorej rozdelením vznikla prihláška POZ 305-2013, podal až v čase, keď vedel, že na trhu také označenie pre tehotenské testy existuje, pričom dovtedy nepodnikol žiadne kroky na trhu s tehotenskými testami.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi zo 4.3.2015 neuviedol nové skutočnosti, ktoré by vyvracali dôkazy preukazujúce podanie prihlášky ochrannej známky POZ 305-2013 v rozpore s dobrou vierou. Vzhľadom na to, úrad rozhodol 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
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji