



Banská Bystrica 30. 1. 2015
POZ 1109-2013/Z-55-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1109-2013 s názvom BIOPURUS z 28. 6. 2013 prihlasovateľa Daniel Andráš & Biopurus, Lesná 425/3, 958 01 Partizánske, Slovenská republika,

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) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 7. 10. 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:

- 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 zo 7. 10. 2013 uviedol, že prihlasované výlučne slovné označenie „BIOPURUS“ napĺňa vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, pretože vo vzťahu k týmto tovarom nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Ďalej konštatoval aj zápisnú prekážku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov, ktoré tvoria prihlásené označenie. Slovný prvok „BIO“ predstavuje v zložených slovách prvú časť s významom „vyrobený s použitím prírodných látok, vzťah k životu“ (In.: Veľký slovník cudzích slov, SAMO, Bratislava, 1997). V bežnom jazyku sa tento prvok používa ako predpona, ktorá sa spája so zdravou výživou, resp. prírodnými produktmi. Úrad uviedol, že slovný prvok „PURUS“ v latinskom jazyku znamená „čistý, rýdzi“. Slovné spojenie „BIOPURUS“, preto spotrebiteľovi bude poskytovať len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že výživové doplnky a potraviny takto označené, sú vyrobené čisto z prírodných látok, surovín. Na základe takéhoto opisného výlučne slovného označenia nedokáže spotrebiteľ určiť obchodný pôvod tovarov. V závere úrad pripomenul, že 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 jednotlivých subjektov. S ohľadom na uvedené skutočnosti úrad konštatoval, že skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ vo svojom liste doručenom úradu 12. 12. 2013 vyjadril nesúhlas so záverom úradu o zápisnej nespôsobilosti prihlasovaného označenia.

Konštatoval, že tvrdenie, ktoré úrad uviedol ako dôvod zamietnutia prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1109-2013 z titulu absencie rozlišovacej spôsobilosti sa plne prekrýva s dôvodom zamietnutia podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Pripomenul, že úrad neuviedol iný dôvod, prečo považuje prihlásené označenie za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ zároveň poukázal na skutočnosť, že medzi ochrannými značkami sa vyskytuje aj značný počet označení, ktoré nesú istý stupeň opisnosti s cieľom vyvolať v mysli spotrebiteľa pozitívnu asociáciu s výrobkom. Z uvedeného je zrejmé, že nie všetkým označeniam, ktoré nie sú čisto fantazijné alebo nie sú používané bez súvislosti s druhom výrobku, nutne chýba rozlišovacia spôsobilosť. Ide o kategóriu označení, ktoré sú sugestívne, pretože vyvolávajú asociáciu medzi výrobkami a ich vlastnosťami, bez toho, aby boli úplne opisné. Takéto označenia majú podľa prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť, a preto môžu byť zapísané ako ochranné známky do registra. V tejto súvislosti poukázal na slovné ochranné známky Spoločenstva č. 787333 „BIO-OPTIMAL”, č. 299487 „PRO-VITAL LINE”, č. 6842851 „PURUS”, č. 9712563 „purus”, č. 70607 „VITAL”, č. 227892 „PHYTO-VITAL” a slovnú ochrannú známku č. 198626 „BIO-SELEN” platnú v Českej republike.

Vo vzťahu k ďalšej úradom konštatovanej zápisnej prekážke v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona uviedol, že na to, aby úrad prihlasované označenie zamietol z tohto dôvodu je potrebné, aby medzi prihlasovaným označením a uplatňovanými tovarmi a službami existovala dostatočne priama a konkrétna spojitosť, ktorá spotrebiteľskej verejnosti umožní okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis týchto tovarov a služieb, resp. ich vlastností. Opisný charakter prihlasovaného označenia je potrebné posúdiť jednak vo vzťahu k tovarom a službám a jednak vo vzťahu k vnímaniu príslušnej spotrebiteľskej verejnosti.

Prihlasovateľ priznal, že spotrebiteľia inklinujúci k zdravému životnému štýlu vnímajú predponu „BIO“ ako „majúci vzťah k prírode, životu“, teda je možné súhlasiť, že táto časť prihlasovaného označenia vypovedá o vlastnostiach tovarov, pre ktoré sa ochranná známka prihlasuje. Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že uvedený prvok sa vyskytuje v značnom množstve zapísaných ochranných známok, a to práve z dôvodu jeho schopnosti pozitívnej sugescie. Pokiaľ ide o ďalšiu časť prihlasovaného označenia „PURUS“ prihlasovateľ uviedol, že ide o slovo, ktoré nie je vlastné slovenskému jazyku, a preto spotrebiteľ ho nebude vnímať ako latinské slovo s významom čistý, rýdzy. Vzhľadom na všeobecnú neznalosť latinčiny u bežného spotrebiteľa je možné očakávať, že spotrebiteľ bude prihlasované označenie „BIOPURUS“ vnímať ako vymyslený novotvar a nie ako dve prídavné mená opisujúce kvalitu, resp. iné vlastnosti ním označených tovarov. Navyše časť označenia „PURUS“ je prevzatá z názvu rieky Purus (Rio Purus) v Južnej Amerike a celé prihlasované označenie predstavuje len slovnú hračku označenia „Rio Purus“. Na základe uvedeného prihlasovateľ konštatoval, že prihlasované označenie je dištinkatívne, pretože poukazuje na prakticky neznámu zemepisnú lokalitu. Pripomenul, že označenia tvorené údajmi o miestach, o ktorých by nikto nepredpokladal, že by tam mohli byť vyrábané výrobky nimi označené majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a ide o čisto fantazijné použitie zemepisného údaja.

V závere uviedol, že označenie pôvodne bez rozlišovacej spôsobilosti môže túto nadobudnúť na základe dlhodobého používania a propagácie.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prihlasované označenie „BIOPURUS“ spĺňa všetky predpoklady na to, aby mohlo byť zapísané ako ochranná známka do registra.

Úrad prihlasované označenie opätovne podrobil prieskumu zápisnej spôsobilosti, pričom zbral do úvahy argumentáciu prihlasovateľa uvedenú v jeho vyjadrení doručenom úradu 12. 12. 2013 a dospel k nasledovným záverom.

Prihlasované označenie je výlučne slovné označenie pozostávajúce zo slovného spojenia „BIOPURUS“, ktoré je prihlasované pre tovary „*potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá; farmaceutické a zverolekárске výrobky; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárске účely, potraviny pre dojčatá*“ v triede 5 „*jedlé oleje a tuky; maso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zaváraniny, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky*“ v triede 29 a „*koreniny; káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady)*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. S ohľadom na uvedené je možné prihlasované tovary rozdeliť do troch skupín, a to na

špeciálne potraviny, príp. potravinové a výživové doplnky na lekárske alebo zverolekárske účely (tovary v triede 5), potraviny na bežnú konzumáciu, pochutiny, resp. ochucovadlá (tovary v triede 29 a 30).

Úrad zotrúva na názore, že priemerný spotrebiteľ bude prihlasované výlučne slovné označenie „BIOPURUS“ vnímať spôsobom, ktorý plynie z významu označenia ako celku s ohľadom na význam jednotlivých prvkov „BIO“ a „PURUS“, ktoré toto označenie tvoria. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že takýto prístup je plne v súlade s platnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, v zmysle ktorej na účely posúdenia rozlišovacej spôsobilosti označenia zloženého z viacerých prvkov platí, že posudzovanie takéhoto označenia ako celku nevyklučuje postupné skúmanie jeho jednotlivých prvkov.

Čo sa týka slovného prvku „BIO“ úrad opätovne konštatuje, že predmetný prvok predstavuje v zložených slovách prvú časť s významom „vyrobený s použitím prírodných látok, vzťah k životu“ (In.: Veľký slovník cudzích slov, SAMO, Bratislava, 1997). Predpona bio- sa v bežnom vnímaní spotrebiteľa používa v mnohých oblastiach. Ide napríklad o oblasť zdravého životného štýlu, zdravej výživy, ekologického pestovania poľnohospodárskych plodín, resp. chovu zvierat, či vo všeobecnosti ako poukaz na dodržanie postupov, ktoré sú šetrné k prírode. V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné pripomenúť, že s takýmto vnímaním slovného prvku „BIO“ v prihlasovanom označení súhlasil aj samotný prihlasovateľ keď konštatoval, že spotrebiteľia inklinujúci k zdravému životnému štýlu ho vnímajú ako „majúci vzťah k prírode, životu“. Pokiaľ ide o druhú časť prihlasovaného označenia „PURUS“ úrad zotrúva na názore, že priemerný spotrebiteľ bude toto slovo vnímať ako latinské slovo s významom „čistý, rýdži“. Uvedené je dôvodné s ohľadom na to, že hoci ide o slovo cudzieho pôvodu, v oblasti prihlasovaných tovarov v triede 5, ako sú *„potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá; farmaceutické a zverolekárske výrobky; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny pre dojčatá“* je používanie latinských pojmov bežné, a preto je možné predpokladať, že priemerný spotrebiteľ týchto tovarov dokáže vnímať význam uvedeného slova a nebude ho vnímať ako fantazijné, bez zrejmeho významu. Úrad nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že priemerný spotrebiteľ bude toto slovo vnímať v súvislosti s názvom rieky Purus (Rio Purus) v Južnej Amerike. Uvedené je zrejme s ohľadom na to, že ide jednak o pomerne neznámy geografický pojem pre priemerného spotrebiteľa, ktorý zväčša nedisponuje nadštandardnými vedomosťami z oblasti názvoslovia svetových riek a navyše takéto vnímanie slovného prvku nie je dôvodné ani s ohľadom na prihlasované tovary.

Na základe uvedeného je zrejme, že priemerný spotrebiteľ bude prihlasované označenie „BIOPURUS“ ako celok vo vzťahu k uplatňovaným tovarom v triede 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vnímať len ako jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že ide o potravinové a výživové doplnky na lekárske alebo zverolekárske účely, bežné potraviny, pochutiny a ochucovadlá, ktoré sú vyrobené čisto z prírodných surovín, resp. obsahujú len čisto prírodné látky, príp. pri ich produkcii boli dodržané ekologické postupy. Prihlasované označenie teda v žiadnom prípade nepredstavuje novotvar, ktorý pre priemerného spotrebiteľa nemá žiadny význam v slovenskom jazyku ale ani v inom jazyku, ako to tvrdil prihlasovateľ.

S ohľadom na uvedené úrad považuje za dôvodné konštatovať, že prihlasované označenie vo vzťahu k uplatňovaným tovarom v triede 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože neumožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a odlíšiť ich tak od tovarov iného pôvodu. Prihlasované označenie neumožní priemernému spotrebiteľovi pri neskoršom nadobúdaní týchto tovarov zopakovať nákupnú skúsenosť, ak bola pozitívna, alebo sa jej vyhnúť, ak bola negatívna. Úrad preto konštatuje naplnenie zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Úrad zároveň zastáva názor, že prihlasované označenie „BIOPURUS“ je tvorené výlučne údajmi, ktoré opisujú vlastnosti uplatňovaných tovarov v triede 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, v tom zmysle, že ide o „čisto bio tovary“, resp. tovary, ktoré obsahujú čisto prírodné látky. Prihlásené označenie u spotrebiteľa vyvoláva dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s prihlasovanými tovarmi, ktorá mu umožní okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis vlastností prihlasovaných tovarov. Na základe uvedeného je potrebné prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 1109-2013 zamietnuť aj v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Na doplnenie je vhodné uviesť, že opisné označenia, t. j. označenia, ktoré poukazujú na vlastnosti, resp. zameranie a účel nimi označených tovarov by mali zostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi. Teda aj prihlasované označenie „BIOPURUS“ by malo zostať voľné pre všetky subjekty, ktoré pôsobia v oblasti bioproduktov.

Ďalej je potrebné vyjadriť sa k poukazu prihlasovateľa na to, že medzi ochrannými známkami sa vyskytuje aj značný počet označení, ktoré nesú istý stupeň opisnosti s cieľom vyvolať v mysli spotrebiteľa pozitívnu asociáciu s výrobkom. Keďže tieto boli zapísané ako ochranné známky do registra nemohla im chýbať rozlišovacia spôsobilosť. Ako príklady takýchto ochranných známok prihlasovateľ uviedol slovné ochranné známky Spoločenstva č. 787333 „BIO-OPTIMAL”, č. 299487 „PRO-VITAL LINE”, č. 6842851 „PURUS”, č. 9712563 „purus”, č. 70607 „VITAL”, č. 227892 „PHYTO-VITAL” a slovnú ochrannú známku č. 198626 „BIO-SELEN” platnú v Českej republike. Úrad odmieta takéto zovšeobecňujúce tvrdenie prihlasovateľa a konštatuje, že v známkovej praxi je bežné, že prihlasované označenie obsahuje prvky, ktoré opisujú vlastnosti tovarov a služieb, avšak na to, aby označenie bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známok je nevyhnutné, aby popri týchto prvkoch obsahovalo aj prvky dištinkatívne, ktoré sú schopné pôvod tovarov a služieb individualizovať. V súvislosti s ochrannými známkami uvedenými prihlasovateľom úrad uvádza, že nie je možné akceptovať ich ako príklady opisných označení, ktoré boli zapísané ako ochranné známky, keďže okrem znenia označení nie sú známe ostatné okolnosti posudzovaných prípadov, na základe ktorých im bola priznaná zápisná spôsobilosť.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že úradom uvedený dôvod zamietnutia prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1109-2013 z titulu § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sa plne prekrýva s dôvodom zamietnutia podľa § 5 ods. 1 písm. c) tohto zákona a odôvodnenie úradu napĺňa len charakteristiku podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona je potrebné uviesť nasledovné. Aj keď je pravda, že predmetné zápisné výluky sa do určitej miery prekrývajú, pretože označenia poukazujúce len na vlastnosti tovarov, pre ktoré sa zápis žiada sú považované za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, uvedené však nič nemení na skutočnosti, že každý z dôvodov zamietnutia zápisu je nezávislý od ostatných a vyžaduje samostatné preskúmanie. Predmetné dôvody zamietnutia je potrebné vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je základom každého z nich. Kým účelom zápisnej prekážky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona je zamedziť zápisu označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona chráni odlišný verejný záujem, a to dostupnosť označení a údajov opisujúcich vlastnosti tovarov alebo služieb pre všetkých ich používateľov. Berúc do úvahy uvedené úrad zastáva názor, že konštatované zápisné prekážky úrad posúdil samostatne a náležite ich odôvodnil. K tvrdeniu prihlasovateľa o absencii odôvodnenia zamietnutia prihlasovaného označenia z titulu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti (§ 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona) úrad poukazuje na posledný odsek správy úradu zo 7. 10. 2013, v ktorom sa nachádza odôvodnenie predmetnej zápisnej prekážky.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že označenie pôvodne bez rozlišovacej spôsobilosti môže túto nadobudnúť na základe dlhodobého používania a propagácie, úrad uvádza nasledovné. Označenia, ktoré nemajú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcu z ich povahy a napĺňajú tak zápisnú nespôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona môžu byť zapísané ako ochranné známky do registra podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona, v prípade, že 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. S ohľadom na uvedené a na skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia nie je možné na uvedené tvrdenie prihlasovateľa prihliaďať.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované výlučne slovné označenie „BIOPURUS“ nie je možné zapísať do registra ochranných známok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:

CONSULTUS, s. r. o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava