



Banská Bystrica 19. 5. 2016
POZ 2392-2013/Z-203-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2392-2013 s názvom HYDROLESS z 19.12.2013 prihlasovateľa Natur Produkt Zdrovit Sp. z. o.o., Ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa, PL, ktorého v konaní zastupuje Ing. Ivan Belička, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica, 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 zo 16.5.2014 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré 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 Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) prihlasovateľovi oznámil listom zo 16.5.2014, že výlučne slovné označenie HYDROLESS nemá ako celok podľa § 5 ods. 1 písm. b)

citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom nárokoványm v triede 5, ktoré majú charakter farmaceutických prípravkov, doplnkov stravy a liečivých rastlín. Úrad chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia v liste zo 16.5.2014 odôvodnil nasledovne: Prihlásenému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť z dôvodu, že je tvorené údajom, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností tovarov, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známk. Prihlásené označenie môže slúžiť na určenie podstatného znaku farmaceutických prípravkov, rôznych doplnkov stravy a liečivých rastlín, ktorý spočíva v tom, že neobsahujú vodu. Táto skutočnosť vyplýva z významu označenia HYDROLESS, ktoré znamená „bez vody“. Priemerný spotrebiteľ rozumie slovu HYDROLESS keďže je vytvorené zo slovných prvkov, ktorých význam priemerný spotrebiteľ pozná. Slovo „hydro“ je cudzie slovo s významom „voda, vodný“ a slovo „less“ je anglické slovo s významom „bez“. Spojením slovných prvkov „hydro“ a „less“ do jedného slova vzniklo označenie, na základe ktorého priemerný spotrebiteľ nedokáže určiť obchodný pôvod tovarov. Slovo HYDROLESS priemernému spotrebiteľovi poskytuje len informáciu o vlastnostiach tovarov. Iba na základe takejto informácie priemerný spotrebiteľ nedokáže pri neskoršom nákupe tovarov urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť. Z toho dôvodu nemôže byť prihlásené označenie zapísané do registra ochranných známk pre tovary nárokované v triede 5.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 18.7.2014 uviedol nasledovné:

Tvrdenie úradu, že označenie HYDROLESS nie je schopné plniť úlohu ochrannej známky je nepodložené a zavádzajúce. Ak by označenie HYDROLESS nemalo rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodov uvedených úradom, potom by z rovnakých dôvodov nemohli byť zapísané nasledovné slovné ochranné známky: OZ 232875 – PARTY HRUŠKA, OZ 227967 – ATOMIC APPLE, OZ 221680 – Viac miesta pre život, OZ 219974 – BAVORSKÝ SENDVIČ, OZ 219973 – ANGLICKÁ BAGETA, OZ 219970 – BAGETA PREMIUM, OZ 219969 – PREMIUM SENDVIČ, OZ 216393 – priestor pre váš úspech, OZ 213937 – Pre váš lepší svet, OZ 209953 – Zmes Delikates, OZ 210680 – MOJE ZDRAVIE, OZ 211650 - ...vytvárame priestor, OZ 209308 – SLOVENSKÁ KUCHYŇA, OZ 206142 – NEDEĽNÍK, OZ 206613 – SVADBA, OZ 204871 – MAGAZÍN CHOVAŤEĽA, OZ 203188 – digitálny svet, OZ 203162 – Dobré jedlo, OZ 199495 – CESTOVNÝ LEXIKÓN, OZ 202969 – Najlepší recepty, OZ 183750 – ZDRAVOTNÍCKE NOVINY, OZ 195352 – POĽOVNÍCTVO.

Zo strany úradu nie je možné odvolávať sa na samostatnosť každého konania, najmä vzhľadom na existenciu vyššie uvedených zapísaných ochranných známk. Úrad uvedené ochranné známky zapísal bez toho, aby ich namietal v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. K uvedeným ochranným známkam dokonca neboli doložené žiadne doklady o používaní.

Ďalším dôkazom protirečivosti rozhodnutí úradu je nasledujúci zoznam slovných ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „HYDRO“: OZ 232211 – HydroVision, OZ 225452 – HYDRO BOOST, OZ 223287 – HYDROFLEX, OZ 220210 – HYDROEKO.

Vzhľadom na uvedené je prihlasovateľ toho názoru, že úrad porušil zásadu správneho konania uvedenú v § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, podľa ktorej v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch musí správny orgán rozhodovať rovnako. V opačnom prípade je rozhodnutie nepredvídateľné, oslabuje stav právnej istoty a je v rozpore s článkom 1 ods. 1 Ústavy slovenskej republiky. Prihlasovateľ nevyvracia potrebu prihliadať na skutkový stav v jednotlivých veciach, ich osobitosti, špecifiká, ani skutočnosť, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním. Avšak skutkový stav sa javí ako podobný ak ide o rovnaký druh prihláseného označenia (slovná ochranná známka) pre rovnaký druh tovaru. Nemôže byť akceptovaný rôzny prístup správneho orgánu pri aplikácii toho istého zákona vyúsťiaceho do iného záveru a to bez presvedčivého odôvodnenia svojej úvahy.

Pokiaľ ide o zadefinovanie prihláseného označenia HYDROLESS, prihlasovateľ uvádza, že predmetné označenie nedefinuje tovar ani službu v priamom význame a nie je ho možné extenzívne vykladať, preto uvedené označenie môže individualizovať všetky nárokové tovary. Prihlasovateľ nesúhlasí s úradným výkladom významu označenia HYDROLESS ako „bez vody“. Podľa prihlasovateľa nie je možné presne preložiť slovo HYDROLESS, pretože v anglickom jazyku sa také slovo nevyskytuje. Podľa prihlasovateľa je označenie HYDROLESS fantazijné. Prihlásené označenie síce pozostáva z dvoch cudzích slov, avšak v takomto vzájomnom použití bez presného významu dané označenie získava jedinečný charakter a môže spĺňať funkciu ochrannej známky. Zároveň prihlasovateľ uvádza, že mu nie je známe používanie označenia HYDROLESS inou fyzickou ani právnickou osobou a v prípade, že ak niekto používa označenie HYDROLESS, má možnosť vyjadriť sa a dokázať túto skutočnosť v rámci námietkového konania.

K odpovedi prihlasovateľa úrad v liste z 10.4.2015 uviedol nasledovné:

Prihlasovateľ poukázal na zoznam ochranných známk, ktorý podľa neho obsahuje označenia tvorené opisnými a všeobecne používanými slovnými prvkami. K predmetnému zoznamu úrad uvádza, že ide o zoznam dvadsiatich šiestich rôznych ochranných známk týkajúcich sa rôznych tovarov a služieb. Tieto ochranné známky sú pritom tvorené rôznymi slovnými prvkami, vrátane sloganov, slovných prvkov, ktoré obsahujú zemepisné názvy a podobne, ktorých posúdenie sa vždy viaže na ich vzťah ku konkrétnym tovarom a službám. Navyše pochádzajú z rôznych období od októbra roku 1995, t. j. najstaršia takmer pred dvadsiatimi rokmi. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Časť uvedených ochranných známk bola pritom zapísaná do registra ochranných známk ešte pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Navyše v konaniach o niektorých z prihlasovateľom vymenovaných ochranných známk boli predkladané dôkazové materiály o získaní rozlišovacej spôsobilosti používaním (napr. v prípade

ochrannej známky OZ 183750 – ZDRAVOTNÍCKE NOVINY, OZ 199495 – CESTOVNÝ LEXIKÓN). Zároveň je nutné uviesť, že v zozname ochranných známk, na ktoré poukazuje prihlasovateľ, je viac ochranných známk, ktoré úrad v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti namietal z dôvodov zodpovedajúcich súčasnému zneniu § 5 ods. 1 písm. b) až d) citovaného zákona a tieto boli zapísané až po vyjadreniach prihlasovateľov k úradnému stanovisku (ide o ochranné známky OZ 209308, OZ 204871, OZ 199495, OZ 202969). Naopak v prípade prihlášky ochrannej známky POZ 2392-2013 prihlasovateľ nepredložil žiadne dôkazové materiály s cieľom preukázať rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia v dôsledku jeho používania. Napokon je potrebné uviesť, že niektoré z predmetných ochranných známk boli vyhlásené za neplatné a niektoré zanikli a v súčasnosti nie sú registrovanými ochrannými známkami (konkrétne OZ 219970 - BAGETA PREMIUM – bola rozhodnutím úradu č. POZ 658-2007/OZ 219970-I/27 -2010 vyhlásená za neplatnú; OZ 219970 – PREMIUM SENDVIČ – bola rozhodnutím úradu č. POZ 657-2007/OZ 219969-I/26 -2010 vyhlásená za neplatnú, OZ 209953 – Zmes Delikates – zaniknutá, OZ 210680 – MOJE ZDRAVIE – zaniknutá; OZ - ...vytvárame priestor – zaniknutá; OZ 204871 – MAGAZÍN CHOVAŤELA – zaniknutá; OZ 203188 – digitálny svet – zaniknutá; OZ 203162 – Dobré jedlo – zaniknutá; OZ 199495 – CESTOVNÝ LEXIKÓN – zaniknutá; OZ 195352 – POĽOVNÍCTVO – zaniknutá.

Prihlasovateľ pritom poukázal na ním uvedené ochranné známky bez toho, aby konkrétne uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípadoch týchto ochranných známk a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané tiež v prípade uvedených ochranných známk, odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohli by byť zapísané ani ním uvedené ochranné známky. Úrad je toho názoru, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektoré z uvedených ochranných známk nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, aby prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, bolo zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutej ochrannej známky za neplatnú, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známk.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že nie je možné presne preložiť slovo HYDROLESS úrad uvádza, že aj keď sa v anglickom jazyku zložené slovo HYDROLESS ako celok nenachádza, neznamená to, že priemerný spotrebiteľ takémuto zloženému slovu nerozumie. Je potrebné uviesť, že slovo, ktoré je výsledkom kombinácie viacerých pojmov, pričom každý opisuje charakteristiky tovarov alebo služieb, o ktorých zápis sa žiada, je vo svojej podstate opisom charakteristík uvedených tovarov alebo služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Výnimkou je prípad, keď existuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a jednoduchým súhrnom pojmov, z ktorých je novotvar zložený. To predpokladá, že z dôvodu nezvyčajného charakteru kombinácie (pojmov) vo vzťahu k nárokovaným tovarom alebo službám novotvar musí vytvárať dojem dostatočne vzdialený od dojmu vytvoreného jednoduchým spojením opisných pojmov. V prípade označenia HYDROLESS však ide o zložené slovo, ktorého obsah ako celok je vo vzťahu k nárokovaným tovarom opisný, konkrétne opisuje podstatný znak farmaceutických prípravkov, rôznych doplnkov stravy a liečivých rastlín, ktorý spočíva v tom, že neobsahujú vodu. Nie je nezvyčajné používať v obchodnom styku v zložených slovách slovo „less“ (vo význame „bez“). Napríklad slovo „paperless“ je v obchodnom styku používané v súvislosti s ukladaním a prenosom informácií v elektronickej podobe (t. j. bez použitia papiera). Je nutné dodať, že nie je možné očakávať, že v slovníkoch zachytávajúcej anglickú slovnú zásobu budú uvedené všetky typy slov. Vzhľadom na to, že jazyk nie je uzavretým systémom, ale neustále sa vyvíja na svojich vlastných základoch i preberaním slov z iných jazykov, by ani nebolo možné spísať všetky možnosti, ktoré nám poskytujú. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že 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). Priemerný spotrebiteľ rozumie slovným prvkom „hydro“ (vo význame vodný, voda) a „less“ (vo význame bez). Úrad teda konštatuje, že zložené slovo HYDROLESS nie je vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 5 ničím výnimočné a jeho celkový význam sa vo vnímaní spotrebiteľskej verejnosti neodlišuje od opisného významu „bez vody“.

K vyjadreniam prihlasovateľa, že predmetné označenie žiadny iný subjekt na trhu nepoužíva, úrad uvádza, že na zamietnutie zápisu ochrannej známky podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona nie je nutné, aby sa označenia a údaje tvoriace známku, na ktoré sa vzťahuje uvedené ustanovenie citovaného zákona, v čase podania žiadosti o zápis naozaj používali tak, že opisujú vlastnosti tovarov alebo služieb, v súvislosti s ktorými bola prihláška podaná. Ďalej, ako sa uvádza v samotnom znení tohto ustanovenia, stačí, aby sa takéto označenia a údaje mohli na uvedené účely použiť. Je teda potrebné zamietnuť zápis označenia na základe tohto ustanovenia v prípade, že aspoň jeden z možných významov označuje charakteristiky príslušných tovarov alebo služieb.

Prihlasovateľovo druhé vyjadrenie k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného značenia bolo úradu doručené 23.6.2015. V ňom prihlasovateľ uviedol presne tie isté argumenty, ktoré použil vo svojom vyjadrení z 18.7.2014. Do vyjadrenia z 23.6.2015 navyše doplnil iba novú skupinu ochranných známk, ktoré majú podľa prihlasovateľa rovnakú povahu ako prihlásené označenie (t. j. sú opisné) a napriek tomu boli zapísané do registra ochranných známk. Nová skupina ochranných známk, na ktorú prihlasovateľ poukazuje obsahuje tieto ochranné známky:

- Ochranná známka č. 239932 s názvom Hydrobit,
- Ochranná známka č. 239764 s názvom Zinc euro,
- Ochranná známka č. 239959 s názvom mojeID,
- Ochranná známka č. 239353 s názvom Liptovo,
- Ochranná známka č. 239539 s názvom SDS slovenský doručovací systém,
- Ochranná známka č. 239520 s názvom MOTOFORCE,
- Ochranná známka č. 238741 s názvom LYCOFLOW,
- Ochranná známka č. 238652 s názvom Bezpečné lieky,
- Ochranná známka č. 239059 s názvom ČAROSKLO,
- Ochranná známka č. 238700 s názvom Studnička,
- Ochranná známka č. 239499 s názvom agroradar,
- Ochranná známka č. 239601 s názvom HERBASPA,
- Ochranná známka č. 239932 s názvom Hydrobit,
- Ochranná známka č. 237568 s názvom VašeŠošovky,
- Ochranná známka č. 235376 s názvom Lekárnický kongres.

Úrad k odpovedi prihlasovateľa z 23.6.2015 uvádza nasledovné:

Prihlasovateľ vo svojom poslednom vyjadrení z 23.6.2014 len zopakoval argumenty z jeho predchádzajúceho vyjadrenia, avšak neuviedol žiadne nové argumenty, na základe ktorých by bolo možné skonštatovať, že prihlásené označenie HYDROLESS má vo vzťahu nárokoványm tovarom „farmaceutické preparáty; farmaceutické produkty pre použitie pre ľudí; náhražky stravy; doplnky stravy patriace do tejto triedy; vitamínové a minerálne prípravky pre lekárske použitie; liečivé rastliny a byliny“ v triede 5 rozlišovacu spôsobilosť. Úrad sa v liste z 10.4.2015 veľmi podrobne vyjadril ku všetkým argumentom prihlasovateľa, aj k poukazovaniu na zapísané ochranné známky, ktoré podľa prihlasovateľa majú rovnakú opisnú povahu ako prihlásené označenie. Tým, že prihlasovateľ v odpovedi z 23.6.2014 doplnil skupinu týchto podľa neho opisných ochranných známk o ďalšie ochranné známky, nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom. Ide o argumentáciu, ktorá je nedôvodná, a to bez ohľadu na snahu prihlasovateľa poukazovať na stále väčší počet iných zapísaných ochranných známk. Neopodstatnenosť poukazovania na iné zapísané ochranné známky potvrdzujú aj závery rozsudku Súdneho dvora z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, body 75, 76 a 77, podľa ktorých „*musia byť zásady rovného zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných uvedené do súladu s požiadavkou dodržiavania zákonnosti. Preto sa osoba, ktorá podá prihlášku označenia ako ochrannej známky, nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť, ku ktorej došlo voči inej osobe, aby tak dosiahla rovnaké rozhodnutie. Navyše z dôvodov právnej istoty a konkrétne riadnej správy vecí verejných musí byť skúmanie akejkoľvek prihlášky veľmi prísne a úplné, aby sa predišlo tomu, že ochranné známky budú zapísané nenáležite. Toto skúmanie sa musí vykonať v každom konkrétnom prípade. Zápis označenia ako ochrannej známky totiž závisí od špecifických kritérií uplatniteľných v rámci skutkových okolností konkrétneho prípadu, ktoré majú potvrdiť, či sa na dotknuté označenie vzťahuje niektorý z dôvodov zamietnutia.*“ Citované závery

rozsudku Súdneho dvora z 10. marca 2011 C-51/10 P, EU:C:2011:139 boli súhrnne potvrdené aj iným rozsudkom, konkrétne rozsudkom Všeobecného súdu z 12.5.2016 vo veci T-32/15, kde sa na strane 5 uvádza „*Za týchto okolností treba zamietnuť tvrdenie založené na porušení zásady rovnosti zaobchádzania, ktoré vyžaduje, aby sa s porovnateľnými situáciami nezaobchádzalo rozdielne a s rozdielnymi situáciami nezaobchádzalo rovnako, pokiaľ takéto zaobchádzanie nie je objektívne odôvodnené*“. Úrad je toho názoru, že prihlasovateľ neopodstatneným poukazovaním na iné zapísané ochranné známky objektívne nevyvrátil tvrdenie úradu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia HYDROLESS založenej na dôvodoch zamietnutia uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Označenie HYDROLESS nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb. Prihlásené označenie môže v obchodnom styku slúžiť na určenie podstatného znaku farmaceutických prípravkov, rôznych doplnkov stravy a liečivých rastlín, ktorý spočíva v tom, že tieto prípravky neobsahujú vodu. Prihlásené označenie môže relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytnúť aj informáciu o účele tovarov spočívajúcu v tom, že takto označené prípravky a rôzne doplnky stravy, či liečivé rastliny môžu slúžiť na odvodnenie organizmu spotrebiteľa. Je zrejmé, že prihlásené označenie je tvorené údajom, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností a účelu tovarov, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známk. Vzhľadom na tieto skutočnosti 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:
Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica