



Banská Bystrica 29. 6. 2017
POZ 1422-2016/Z-219-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1422-2016 s názvom Systém asistovaného hubnutí z 27.6.2016 prihlasovateľa Systém asistovaného hubnutí s.r.o., Osiková 374, 289 37 Loučeň, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“),

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b/ citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 1422-2016 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 28.11.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „Systém asistovaného hubnutí“ v bežnom písme, bez akýchkoľvek grafických prvkov, prihlásené pre služby „*pomoc ľuďom so znižovaním nadváhy; poradenská činnosť v oblasti znižovania nadváhy*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 28.11.2016 bolo prihlasovateľovi oznámené, že prihlásené označenie ako celok nemá vo vzťahu k prihláseným službám „*pomoc ľuďom so znižovaním nadváhy; poradenská činnosť v oblasti znižovania nadváhy*“, pre ktoré má byť v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísané ako ochranná známka, rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie. Označenie „Systém asistovaného hubnutí“ v slovenskom jazyku „systém asistovaného chudnutia“ pozostáva so slovných prvkov „systém“, čo je spôsob usporiadania nejakého celku, „asistovaného“ čo je odvodené slovo od asistovať, t.j. aktívne sa zúčastňovať pri istej činnosti ako pomocník a „chudnutia“ odvodeného od slova chudnúť, t.j. stávať sa chudším, chudým, strácať na váhe. Označenie je bežnému slovenskému spotrebiteľovi dostatočne zrozumiteľné, pričom bude očakávať práve služby zamerané na usporiadaný spôsob znižovania hmotnosti s pomocou iných. Úrad v závere svojho vyjadrenia podotkol, že prihlásené označenie je výlučne slovné označenie v bežnom type písma, ktoré neobsahuje žiaden ďalší prvok, ktorý by mu zabezpečil dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a na základe všeobecného charakteru, ktorý toto označenie má, nie je možné, aby spotrebiteľ dokázal odlíšiť prihlasovateľa a ním poskytované služby od iných subjektov poskytujúcich služby so zhodným zameraním.

Na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti reagoval prihlasovateľ listom doručeným úradu dňa 4.1.2017, v ktorom vyslovil nesúhlasné stanovisko so závermi úradu. Uviedol, že neexistuje žiadne iné pomenovanie, ktoré by správne vyjadrovalo predmet jeho činnosti. Predmetné označenie označuje podľa

prihlasovateľa súbor psychologických a praktických opatrení, ktoré vedú klienta k denným úbytkom hmotnosti v rozmedzí 100-300g. Poznamenal, že jeho klienti sú ním deň po dni starostlivo vedení tak, aby ich hmotnosť klesala až na váhu, ktorá je im príslušná k ich výške a svalovej výbave. Podotkol, že výraz „asistované“ v predmetnom označení taktiež pomenúva predmet jeho činnosti, keďže denne asistuje pri znižovaní hmotnosti svojich klientov. Výraz „chudnutie“ v označení predstavuje v jeho činnosti samú podstatu vecí, ktorú však nie je možné vyjadriť iným slovom. „Systém asistovaného hubnutia“ podľa prihlasovateľa označuje metódu, ktorá vznikla v Českej republike v roku 2004 a sú v nej zapracované poznatky biochemikov z celého sveta. Podotkol, že je prvým subjektom na svete, ktorý dokáže znížiť nadváhu iba základným jedlom, bez vylúčenia akýchkoľvek potravín z jedálneho lístka a bez športu. Uviedol, že v Českej republike je už 5000 ľudí, ktorí schudli pomocou tejto metódy.

Úrad opätovne preskúmal označenie „Systém asistovaného hubnutia“ z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa, a zistil, že predmetné označenie aj naďalej nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Úrad odôvodňuje toto svoje tvrdenie nasledovne.

Všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláske ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámery rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Aby teda prihlásené označenie spĺňalo podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, je nevyhnutné, aby bolo spôsobilé odlišiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Pritom je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je teda podmienená najmä originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu výrobkov alebo služieb konkrétnej osoby šírených, resp. poskytovaných pod týmto označením – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary alebo služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary alebo služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary alebo služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby). Rozlišovacia spôsobilosť však v zásade chýba napr. označeniam opisným, t.j. označeniam, ktoré len priamo opisujú alebo zobrazujú prihlásené tovary alebo služby.

V tomto konkrétnom prípade je prihlásené výlučne slovné označenie bez ďalších grafických prvkov tvorené slovným spojením „Systém asistovaného hubnutia“. Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením z 28.11.2016 opätovne poukazuje na skutočnosť, že výraz „systém“ tvoriaci predmetné označenie označuje „(účelný) spôsob usporiadania nejakého celku, sústavu“ (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003), resp. „stanovenú účelnú formu organizácie a fungovania niečoho“ (In.: Slovník cudzích slov (akademický), SPN – Mladé letá, Bratislava, 2005). Ďalší slovný prvok označenia „asistované“ v príslušnom gramatickom tvare, je tvorený prídavným menom odvodeným od slovesa „asistovať“, vo význame „aktívne sa zúčastňovať na odbornej činnosti ako pomocník (pod dohľadom skúseného odborníka)“ (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Slovenskej akadémie vied, Bratislava: Veda, 2006). Posledný slovný prvok označenia „hubnutia“ je český výraz, ktorého význam v slovenskom jazyku je „chudnutie“, t.j. „proces, pri ktorom sa zámerne al. od choroby, duševného trápenia a pod. znižuje telesná hmotnosť“ (In.: <http://slovníky.lingea.sk/Cesko-slovensky>; Slovník súčasného slovenského jazyka H – L., Slovenskej akadémie vied, Bratislava: Veda, 2011). Z uvedeného vyplýva, že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude predmetné označenie ako celok v spojitosti s prihlásenými službami „pomoc ľuďom so znižovaním nadváhy; poradenská činnosť v oblasti znižovania nadváhy“ v triede 44 chápať iba ako jednoduchú informáciu o poskytovaných službách, t.j. že ide o súbor opatrení zameraných na zníženie hmotnosti užívateľov týchto služieb pod odborným dohľadom. Uvedenú skutočnosť v konečnom dôsledku potvrdil vo svojom vyjadrení aj prihlasovateľ, keď uviedol, že predmetné označenie označuje súbor psychologických a praktických opatrení, ktoré vedú klienta k denným úbytkom hmotnosti, za jeho asistencie. Zároveň je potrebné opäť zdôrazniť, že prihlásené označenie okrem uvedeného spojenia slovných prvkov nedisponuje žiadnou grafickou úpravou, resp. ďalším slovným alebo obrazovým prvkom, ktorý by dokázal odviesť pozornosť spotrebiteľa od opisného významu spomínaných slovných prvkov. Vzhľadom na uvedené

je zrejmé, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm službám bude priemerný spotrebiteľ vnímať ako opisné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp. Okrem toho je nutné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihlasovateľ nedoložil žiadne doklady, ktoré by preukazovali, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlásené služby vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a na území Slovenskej republiky. Vyjadrenia prihlasovateľa o tom, že metóda chudnutia označovaná prihláseným označením vznikla v roku 2004 v Českej republike, a že prostredníctvom tejto metódy už znížilo svoju hmotnosť vyše 5000 ľudí v Českej republike, úrad považuje za nedôvodné a nedostatočné na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti. Z ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach jednoznačne vyplýva, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia sa posudzuje ku dňu podania prihlášky pri zohľadnení územného princípu, čiže nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti musí byť viazané k územiu Slovenskej republiky. Taktiež kópia osvedčenia o zápise ochrannej známky prihlasovateľa č. zápisu 299270 „SYSTÉM ASISTOVANÉHO HUBNUTÍ“ do registra Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, ktorá bola súčasťou prihlášky ochrannej známky, nie je dôkazom o používaní predmetného označenia na prihlásených službách na území Slovenskej republiky, a teda nijako nepreukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným službám. Na základe vyššie uvedeného preto nemožno konštatovať, že prihlásené označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky predmetnej ochrannej známky na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu, rozlišovaciu spôsobilosť k prihláseným službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad aj naďalej zastáva názor, že označenie „Systém asistovaného hubnutí“ vo vzťahu k službám „*pomoc ľuďom so znižovaním nadváhy; poradenská činnosť v oblasti znižovania nadváhy*“ prihláseným v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku ako celok nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

JUDr. Mária Bustinová

Šrobárova 1869

914 51 Trenčianske Teplice