



Banská Bystrica 30. 10. 2019
POZ 832-2016/Z-516-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 832-2016 z 19.4.2016 prihlasovateľa RM PHARM, s.r.o., Vlárská 66, 831 01 Bratislava,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky je ochranná známka s názvom **StopALERG** č. spisu POZ 832-2016, podaná 19. apríla 2016 prihlasovateľom RM PHARM s. r. o., Vlárská 66, 831 01 Bratislava pre tovary „výživové doplnky“ v triede 5, „sušené vajcia“ v triede 29 a „žuvačky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prvostupňovým rozhodnutím úradu zn. POZ 832-2016/Z-456-2016 z 15. novembra 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnutá prihláška ochrannej známky „StopALERG“, č. spisu POZ 832-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“) vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bol záver, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia predchádzala správa úradu z 26. mája 2016, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, pričom mu bola stanovená lehota na vyjadrenie sa do 2. augusta 2016. Dňa 22. júna 2016 bola úradu doručená žiadosť podaná JUDr. Petrom Kudrim v mene prihlasovateľa, v ktorej požiadal úrad o predĺženie stanovenej lehoty na vyjadrenie sa do 31. októbra 2016. V prílohe tejto žiadosti sa nachádzalo plnomocenstvo, podľa ktorého je advokát JUDr. Peter Kudri oprávnený na zastupovanie prihlasovateľa v konaní o predmetnej prihláške ochrannej známky. Táto žiadosť však nebola prvostupňovým orgánom akceptovaná, pretože prihlasovateľ nedoručil úradu žiadosť o zápis zástupcu do registra a podanie žiadosti o predĺženie lehoty nebolo podpísané. Dňa 28. októbra 2016 prihlasovateľ podal ďalšiu žiadosť o predĺženie lehoty stanovenej na vyjadrenie sa k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Táto tiež nebola prvostupňovým orgánom akceptovaná, pretože bola podaná po uplynutí lehoty stanovenej prvostupňovým orgánom na vyjadrenie sa k výsledku prieskumu. Vzhľadom na to, že sa prihlasovateľ k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia v stanovenej lehote nevyjadril, prvostupňový orgán rozhodol o zamietnutí prihlášky ochrannej známky.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie „StopALERG“ je označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

Zároveň spolu s rozkladom podal prihlasovateľ vyjadrenie, v ktorom navrhol úradu, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a prihlášku ochrannej známky postúpil na zverejnenie.

Podľa názoru prihlasovateľa napadnuté rozhodnutie nebolo dostatočne odôvodnené. V rozklade prihlasovateľ uviedol, že v prevažnom rozsahu sa napadnuté rozhodnutie venuje veciam, ktoré sú pre rozhodnutie nepodstatné, pretože zoširoka opisuje pochybenie zástupcu (nepodpísané podanie, zmeškanie lehoty).

Rozhodnutím o rozklade zn. POZ 832-2016 II-51-2017 z 19. júna 2017 predseda úradu na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol, že podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa, v znení zákona 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) rozhodnutie zn. POZ 832-2016/Z-456-2016 z 15. novembra 2016 **zrušuje a vec sa vracia odboru známok a dizajnov na nové prerokovanie a rozhodnutie.**

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní uvedeného postupu prvostupňového orgánu a prvostupňového rozhodnutia skonštatoval, že prvostupňový orgán síce prihlasovateľovi zaslal výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti a vyzval ho na vyjadrenie sa pred vydaním napadnutého rozhodnutia, avšak tým, že podmienil vyhovie jeho žiadosti o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k výsledku prieskumu okrem iného tým, že prihlasovateľ musí požiadať o zápis zástupcu do registra, postupoval spôsobom, na ktorý nebol oprávnený zákonom. Podanie prihlasovateľa, obsahom ktorého bola žiadosť o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa, teda neakceptoval s odôvodnením, ktoré nemá oporu v zákone.

Postup prvostupňového orgánu, kedy neakceptoval konanie prihlasovateľa prostredníctvom jeho zástupcu, mal dopad na možnosť prihlasovateľa vyjadriť sa k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, a teda bol dôvodom, na základe ktorých mienil prvostupňový orgán predmetnú prihlášku ochrannej známky zamietnuť. Orgán rozhodujúci o rozklade tiež uviedol, že prihlasovateľ mal záujem vyjadriť sa k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Urobil tak však až v podanom rozklade proti prvostupňovému rozhodnutiu.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie naplnenia podmienok prvostupňovým orgánom konštatovanej zápisnej výluky a posúdenie argumentov prihlasovateľa v tejto súvislosti, uvedených v podanom rozklade, orgán rozhodujúci o rozklade sa ich posúdením v tomto rozhodnutí nezaoberal napriek tomu, že požiadavka prvostupňového orgánu na predloženie podpísaného podania bola legitímna, kumulácia výzvy na predloženie podpísaného podania spolu s výzvou na podanie žiadosti o zápis zástupcu do registra vedeného úradom bola už nad rámec zákona.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uviedol, že pokiaľ by posúdil vecné argumenty obsiahnuté v rozklade, ktoré predstavujú vyjadrenie sa prihlasovateľa k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, porušil by tým zásadu dvojinstančnosti konania a odňal by prihlasovateľovi možnosť proti tomuto posúdeniu podať riadny opravný prostriedok.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade nemohol postupovať inak, ako zrušiť napadnuté rozhodnutie a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Výsledok opätovného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 832-2016 prvostupňový orgán zaslal prihlasovateľovi listom z 11.6.2019.

Na základe vyššie citovaného rozhodnutia o rozklade pristúpil prvostupňový orgán k opätovnému prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky. V súvislosti s vyššie citovaným rozhodnutím o rozklade je prvostupňový orgán v prvom rade uviedol, že orgán rozhodujúci o rozklade nevyvylúčil možnosť, že prvostupňový orgán dospeje k rovnakému výsledku prieskumu ako aj rovnakému meritórnemu rozhodnutiu prihláseného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností prvostupňový orgán v liste z 11.6.2019 skonštatoval, že označenie **StopALERG** prihlasované pre tovary „výživové doplnky“ v triede 5, „sušené vajcia“ v triede 29 a „žuvačky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a

služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods.1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“). Túto skutočnosť prvostupňový orgán odôvodnil tým, že prihlásené označenie je tvorené z dvoch slovných prvkov a to slovom „stop“, ktoré vyjadruje výzvu zastaviť, stoj! a slovom (skratkou) „alerg“, ktorá sa používa v spojitosti so slovom alergia, alergiológia alebo alergiológický, kde „alergia“ je prehnaná, neprimeraná reakcia imunitného systému organizmu na látky, s ktorými sa bežne stretávame v našom prostredí. (Zdroj. SLEX99 a Wikipedia). V tejto súvislosti prvostupňový orgán uviedol, že označenie „StopALERG“ opisuje účel (zameranie) nárokováných tovarov pretože poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú vyrábané produkty, ktoré zabraňujú, resp. zastavujú alergiu alebo alergické reakcie na rôzne alergény. Na tejto skutočnosti nemení nič ani fakt, že prihlasované označenie je tvorené farebným písmom zelenej farby v horizontálnom usporiadaní. Toto farebné písmo (odtíene zelenej farby) v opisnom texte vyjadrujúcom účel (zameranie) tovarov, len zvyrazňuje samotné slovné prvky a nedokáže danému označeniu dodať rozlišovaciu spôsobilosť. Použité veľké písmená v slovnej časti „ALERG“ len znásobujú informáciu o účele tovaru predávaného pod označením „StopALERG“. Z uvedeného vyplýva, že označenie nie je schopné v očiach príslušnej verejnosti individualizovať prihlasované tovary od tovarov pochádzajúcich od iných subjektov, pretože iba informuje o ich účele (zameraní) a predmetné označenie nie je schopné identifikovať ich pôvod. Príslušní spotrebiteľia by preto vnímali prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov. Relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú.

Prihlasovateľ v rozklade spomenul aj konania týkajúce sa jeho iných prihlášok ochranných známk, a to konkrétne konanie o prihláške slovnej ochrannej známky „STOPALERG“, č. spisu POZ 1171-2015, a prihláške slovnej ochrannej známky „STOPALERG PLUS ZINOK“, č. spisu POZ 1170-2015, ktoré po doručení výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo strany úradu vzal späť, v dôsledku čoho boli konania o nich zastavené. Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že 6. júna 2015 podal prihlášku obrazovej ochrannej známky (vyobrazenia prepelice), v ktorej uviedol, že ide o vyobrazenie prepelice, ktoré bude používané v spojení s názvami „STOPALERG“ a „STOPALERG PLUS ZINOK“. Dňa 8. februára 2016 rad vydal osvedčenie o zápise, v ktorom však neuviedol, že vyobrazenie prepelice bude používané v spojení s názvami „STOPALERG“ a „STOPALERG PLUS ZINOK“. V súvislosti so všetkými uvedenými konaniami prihlasovateľ v prílohe k rozkladu predložil fotokópie viacerých písomností zo spisov prislúchajúcich k týmto konaniam.

V súvislosti s možnosťou prihlasovateľa prekonať prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prihlasovateľ zdôraznil, že označenie „STOPALERG“ nadobudlo pred dňom podania prihlášky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary, pre ktoré je prihlásené. K tomu prihlasovateľ dodal, že dňa 12. decembra 2014 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal rozhodnutie č. OHVBPKV/7353/2014/Ht, ktorým súhlasil s umiestňovaním výživových doplnkov „STOPALERG, žuvacie tablety“ a „STOPALERG PLUS ZINOK, žuvacie tablety“ na trh v Slovenskej republike.

Prihlasovateľ napokon tiež konštatoval, že úrad ako ochrannú známku (pre iný subjekt) zapísal kom-binované označenie č. 228016 „STOP KRČOM Výživový doplnok s vitamínmi a minerálami“, ktoré je podľa jeho názoru podobné s prihláseným označením. Ako príklady ďalších zapísaných označení podobných prihlásenému označeniu uviedol prihlasovateľ české ochranné známky, a to ochrannú známku č. 318950 „STOPKAŠEL“ – Dr. Weiss“, č. 319262 „STOPKAŠEL“ a č. 323127 „HemoStop – STOP nepríjemným hemoroidům“.

Na argumentáciu prihlasovateľa, že prihlásené označenie je originálne označenie, ktoré doteraz neniesol a nenesie žiaden iný tovar na trhu, prvostupňový orgán v liste z 11.6.2019 poukázal na to, že skutočnosť či sa dané označenie na trhu vyskytuje nie je podstatné. Ako sa uvádza v samotnom znení ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, do registra sa nezapíše označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Ku konštatovaniu prihlasovateľa, ktorý sa v rozklade odvolával na konania týkajúce sa aj iných jeho prihlášok ochranných známk, ktoré použil v konaniach o prihláškach ochranných známk POZ 1170-2015 (STOP ALERG PLUS ZINOK) a POZ 1171-2015 (STOPALERG), prvostupňový orgán uvádza, že argumenty použité prihlasovateľom v konaniach o prihláškach POZ 1170-2015 a POZ 1171-2015 boli zo strany prvostupňového orgánu vyvrátené v príslušných konaniach a preto zmienenu argumentáciu prihlasovateľa nemožno považovať

za takú, ktorá by preukazovala nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 832-2016.

Nemožno prijať ani argumentáciu prihlasovateľa, že viacero ochranných známk Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky zapísal do ním vedeného registra ochranných známk. Prvostupňový orgán uvádza, že tieto prípady nijako nesúvisia s konaním o prihláške ochrannej známky POZ 832-2016 vzhľadom na to, že konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva slovenskej republiky je konaním nezávislým a konania v iných štátoch nie sú pre Slovenskú republiku záväzné. Rovnako nemožno na základe existencie zapísanej obrazovej ochrannej známky č.228016 s názvom „STOP KRČOM Výživový doplnok s vitamínmi a minerálami“ platnej na území Slovenskej republiky vyvodzovať, že táto skutočnosť môže pozitívne ovplyvniť preukazovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia **StopALERG** pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 832-2016. Len samotné poukazovanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť svoju funkciu, nemôže automaticky viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Z toho vyplýva, že prihlásené označenie nemohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť jeho používaním na území SR pred podaním prihlášky ochrannej známky pre tovary prihlasovateľa. Tvrdenie prihlasovateľa, že úrad ako ochrannú známku zapísal obrazové označenie č.228016 „STOP KRČOM Výživový doplnok s vitamínmi a minerálami“, ktoré podľa názoru prihlasovateľa je podobné s prihlasovaným označením, prvostupňový orgán poukazuje nato, že ide o úplne odlišné prípady, ktoré vzájomne spolu nesúvisia a nie je ich možné vzájomne porovnávať. Minimálne vzhľadom nato, že zapísaná ochranná známka „STOP KRČOM Výživový doplnok s minerálami“ obsahuje množstvo ďalších slovných a obrazových prvkov.

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. V súvislosti s týmto možno konštatovať, že prihlasovateľ nepredložil žiadne doklady v zmysle uvedených podmienok. Samotnú kópiu rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OHVBPKV/7353/2014/Ht, ktorou tento úrad súhlasil s umiestňovaním výživových doplnkov STOPALERG, žuvacie tablety“ a „STOPALERG PLUS ZINOK, žuvacie tablety“ na trh v Slovenskej republike nemožno považovať za doklad, ktorý by preukazoval, že prihlásené označenie nadobudlo jeho používaním rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti prvostupňový orgán upriamil v liste z 11.6.2019 pozornosť na rozhodnutia ECJ 108/97 a 109/97, ktoré vydal Európsky súdny dvor, kde sa spresňuje spôsob preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známk stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných ochranných známk. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia relevantnou časťou verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu

K tomu prvostupňový orgán v liste z 11.6.2019 dodal, že na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti má prihlasovateľ možnosť okrem vyššie spomenutých kritérií predložiť úradu aj dokumentáciu o používaní predmetného označenia a to prostredníctvom:

- reklamných materiálov, inzerátov
- brožúr, katalógov
- faktúr
- ako aj ďalších materiálov preukazujúcich používanie označenia - napr. webová stránka s preukázaným počtom jej návštevníkov

V každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne.

Vzhľadom na vyššie uvedené úrad v závere listu z 11.6.2019 skonštatoval, že označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 832-2016 nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Výsledok prieskumu z 11.6.2019 bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej ani v predĺženej lehote do 18.10.2019 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam prvostupňového orgánu, 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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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:
RM PHARM s. r. o.
Vlárska 66
831 01 Bratislava 37