



Banská Bystrica 10. 1. 2022

POZ 725-2021/Z-2-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 725-2021 z 11.3.2021 prihlasovateľa NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Petra Fialová, Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“),

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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 24.3.2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 725-2021 je slovné označenie „AquaMAGNESIUM“ prihlásené pre tovary „vitamínové výživové doplnky; potravinové doplnky; výživové doplnky; vitamíny a vitamínové prípravky; bylinné výživové doplnky; liečivé masti; farmaceutické prípravky a prírodné liečivá; minerálne výživové doplnky; liečivé potravinové doplnky“ v triede 5 a služby „reklama; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); poskytovanie obchodných marketingových informácií; písanie reklamných textov; organizovanie obchodných výstav a veľtrhov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); konzultačné a poradenské služby a pomoc v oblasti reklamy, marketingu a podpory predaja (pre tretie osoby)“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 24.3.2021 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie ako celok nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 5 a 35 rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie obsahu a charakteru prihlásených tovarov a služieb. Uvedené vyplývalo z toho, že predmetné označenie v spojitosti s vyššie uvedenými tovarmi v triede 5 bude relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť (lekári, lekárnici, školený personál v špecializovaných predajniach zameraných na vitamínové prípravky, farmaceutické prípravky, výživové doplnky a rôzne ďalšie prípravky na podporu zdravia), vnímať iba ako jednoduchú a priamu informáciu o obsahu a charaktere týchto tovarov, teda, že ide o prípravky tvorené vodou s obsahom horčička. Prihlásené označenie samo osebe neobsahuje žiadny dištinkívny prvok, ktorý by bol nositeľom rozlišovacej spôsobilos-

ti, na základe ktorého by relevantný spotrebiteľ rozlíšil predmetné tovary prihlasovateľa od tovarov iných podnikateľov. S vyššie uvedenými tovarmi taktiež priamo súvisia ostatné prihlásené služby v oblasti obchodu, reklamy a propagácie, marketingu a podpory predaja v triede 35, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto súvisiacim a doplnkovým prihláseným službám.

Dňa 29.10.2021 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že predmetné označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a spĺňa všetky podmienky na zápis do registra ochranných známkov. V tejto súvislosti poukázal na druhostupňové rozhodnutie úradu v POZ 5585-2014, z odôvodnenia ktorého podľa neho taktiež vyplýva, že prihlásené označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa prihlasovateľa je nutné brať do úvahy skutočnosť, že vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 5, ktoré možno hromadne označiť ako farmaceutické prípravky, liečiva a rôzne doplnky stravy, sa podobné označenia bežne využívajú. Ďalej podotkol, že na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo bolo zaregistrovaných 19 označení tvorených slovným prvkom „magnesium“ spolu s ďalším všeobecným slovným prvkom a 96 označení, ktoré sú tvorené slovným označením pozostávajúcim zo všeobecného slova a slova „aqua“ (dôkaz č.1). Keďže podľa prihlasovateľa neexistuje žiadna iná ochranná známka rovnakého alebo podobného znenia, bude spotrebiteľ schopný odlišiť jeho tovary označené prihláseným označením od iných subjektov.

Prihlasovateľ konštatoval, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť používaním, a to uvedením produktu s daným označením na trh. Spotrebiteľia si tovar pod predmetným označením môžu objednať na webovej stránke prihlasovateľa <https://www.naturamed.sk/produkt/aquamagnesium>. Ďalej uviedol, že výrobky pod predmetným označením sa začali na území Slovenskej republiky ponúkať v júli tohto roku (t.j.2021), pričom slovenským zákazníkom bolo odoslaných celkom 1531 ks výrobkov s názvom „AquaMAGNESIUM“ (prevažne ako akcia 1 + 1 zdarma). V rámci uvedenia výrobkov na trh prebehla marketingová propagácia týchto výrobkov, čoho dôkazom majú byť inzercie a dopisy zamerané na tieto výrobky (dôkaz č.2). Tým, že sú výrobky s predmetným označením prihlasovateľom dlhodobo uvádzané na slovenský trh a spotrebiteľia ich identifikujú, nadobudlo predmetné označenie pre neho rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené tvrdenie prihlasovateľ doplnil printscreenmi obrazovky webovej stránky prihlasovateľa <https://www.naturamed.sk/produkt/aquamagnesium> (dôkaz č.3) a dvoma kópiami listov, ktoré vo svojom vyjadrení označil ako „výpis zo skladového systému“ (dôkaz č.4). Prihlasovateľ opätovne zopakoval, že na trhu neexistuje iné rovnaké alebo podobné označenie, keďže žiadny iný subjekt takéto unikátne produkty neponúka. Konštatoval, že slovné spojenie tvoriace prihlásené označenie je spôsobilé vytvoriť väzbu v povedomí bežného spotrebiteľa (relevantnej verejnosti) iba k jedinému subjektu, a to práve k prihlasovateľovi. Podotkol, že prihlásené označenie je zámerné tvorené cudzojazyčným výrazom, ktorý môže (ale nemusí) mať nízku rozlišovaciu schopnosť iba v anglicky hovoriacich krajinách, nie však na území Slovenskej republiky. Zároveň podľa prihlasovateľa nie je možné súhlasiť ani so záverom úradu, že každé zo slov predmetného slovného spojenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Výrobky označené predmetným označením neobsahujú vodu, ale horčík, vitamín B6 a zinok. Predmetné označenie bolo prihlasovateľom vytvorené s ohľadom na to, aby relevantný spotrebiteľ bol schopný jeho výrobok (výživový doplnok s obsahom horčíku) odlišiť od výrobkov s obsahom horčíku iných subjektov.

Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ taktiež nasledovné doklady:

- Dva výpisy ochranných známkov z webového portálu <https://isdv.upv.cz/webapp!/resdb.oza.frm>, obsahujúce slovné prvky „magnesium“, resp. „aqua“, spolu s ďalšími slovnými a grafickými prvkami, ktoré sú platné na území Českej republiky, a ktoré boli prihlásené na Úrade priemyselného vlastníctva Českej republiky, na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva (s designáciou pre Českú republiku a Európsku úniu), a na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (dôkaz č. 1).
- 14 kusov nedatovaných propagačných letákov v českom jazyku, na ktorých sa nachádzajú informácie o produkte označenom „AquaMAGNESIUM“, a to že predmetný výrobok (výživový doplnok) obsahuje 100% prírodnú formu horčíku získaného z kalcinovanej vody. Na týchto letákoch sa ďalej uvádza, že horčík získaný z morskej vody má omnoho lepšiu absorpciu v ľudskom tele, než horčík získaný z iných zdrojov, čo znamená, že horčík z morskej vody je účinnejší než inak získaný horčík. Táto informácia sa nachádza nielen na doložených propagačných letákoch, ale aj na etikete balenia výrobku (dôkaz č. 2).
- Printscreen obrazovky webovej stránky prihlasovateľa <https://www.naturamed.sk/produkt/aquamagnesium> s dátumom vyhotovenia 25.10.2021, na ktorej sa nachádzajú informácie o produkte označenom „AquaMAGNESIUM“, a na ktorej si je možné tento výrobok objednať prostredníctvom e-shopu (dôkaz č. 3).
- Dva nedatované listy bez akýchkoľvek ďalších relevantných údajov, na ktorých sa nachádza prihlásené označenie spolu s údajom o cene v eurách (dôkaz č. 4).

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené doklady, a opätovne musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojim predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie pozostáva výlučne zo slovného spojenia „AquaMAGNESIUM“ napísaného bežným typom tlačeného písma. Výraz „Aqua“ v označení je tvorený malými tlačenými písmenami s výnimkou začiatočného písmena „A“, ktoré je tvorené veľkým tlačeným písmenom, pričom ďalší výraz označenia „MAGNESIUM“ je tvorený veľkými tlačenými písmenami. Rozdielna veľkosť písmen slovných prvkov označenia opticky oddeľuje prvky spojené do jedného slova na výrazy „Aqua“ a „MAGNESIUM“. Každé zo slov predmetného slovného spojenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Slovný prvok v latinskom jazyku „aqua“ (v slovenskom jazyku „akva-“) predstavuje prvú časť zložených slov s významom *voda, tekutina, roztok, vodný* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Veda – SAV, Bratislava, 2006; Anglicko-slovenský slovník PC Translator 2010.21). Slovný prvok „magnesium“ predstavuje latinské označenie chemického prvku horčík (chemický vzorec Mg), pre ktorý sa v slovenčine bežne používa aj názov magnézium [„ľahký striebřitý kovový prvok, zn. Mg, horčík“ (Krátky slovník slovenského jazyka, 4., VEDA, 2003)]. Slovo „magnesium“ označuje horčík aj v cudzích jazykoch, napríklad v angličtine alebo v nemčine. S ohľadom na uvedené možno uviesť, že prihlásené označenie bude spotrebiteľ vnímať vo význame *voda, či tekutina obsahujúca horčík (magnézium)*.

Vychádzajúc z uvedených skutočností spotrebiteľ nárokovaných tovarov „*vitamínové výživové doplnky; potravínové doplnky; výživové doplnky; vitamíny a vitamínové prípravky; bylinné výživové doplnky; liečivé masti; farmaceutické prípravky a prírodné liečivá; minerálne výživové doplnky; liečivé potravinové doplnky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého predstavuje jednak odborná verejnosť (lekári, lekárnici, školený personál v špecializovaných predajniach zameraných na vitamínové prípravky, farmaceutické prípravky, výživové doplnky a rôzne ďalšie prípravky na podporu zdravia) a tiež široká spotrebiteľská verejnosť (pacienti a ľudia starajúci sa o svoje zdravie) s priemerným až vyšším stupňom pozornosti, bude prihlásené označenie vo vzťahu k nim okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o ich obsahu a charaktere. Konkrétne spotrebiteľovi na základe prihláseného označenia bude zrejmé, že takto označené tovary obsahujú horčík (magnézium) v tekutej forme (napr. vo forme mikročastíc), resp. horčík získaný z vody, a preto spotrebiteľ prihlásené označenie nebude vnímať ako označenie obchodného pôvodu takto označených nárokovaných tovarov, ale len ako informáciu o obsahovom zložení a ďalších vlastnostiach (charaktere) takto označených tovarov.

Čo sa týka nárokovaných služieb „*reklama; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); poskytovanie obchodných marketingových informácií; písanie reklamných textov; organizovanie obchodných výstav a veľtrhov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); konzultačné a poradenské služby a pomoc v oblasti reklamy, marketingu a podpory predaja (pre tretie osoby)*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, úrad v súlade so svojim predchádzajúcim vyjadrením zastáva názor, že tieto služby predstavujú tzv. doplnkové služby súvisiace s vyššie uvedenými tovarmi. Prihlásené označenie je aj vo vzťahu k týmto službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže je tvorené slovným spojením, ktoré bude spotrebiteľská verejnosť uvedených služieb vnímať v jeho skutočnom obsahu, t. j., že ide o služby zamerané na obchodovanie, propagáciu, marketing a podporu predaja s predmetnými tovarmi (výživovými doplnkami a rôznymi ďalšími prípravkami na podporu zdravia obsahujúcimi horčík). Vo vzťahu k vymenovaným nárokovaným službám nejde o slovné spojenie, ktoré by bolo svojou formou či obsahom originálne, teda schopné individualizovať takto označené služby a odlíšiť ich od služieb iných subjektov na trhu.

Prihlásené slovné označenie vo vzťahu k nárokovaným tovarom a súvisiacim službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie všeobecného charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené tovary a súvisiace služby prihlasovateľa odlišiť od rovnakých tovarov a súvisiacich služieb iných subjektov. Inak povedané, prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným tovarom a súvisiacim službám nie je ničím originálne a spotrebiteľ ho nebude vnímať ako označenie obchodného zdroja alebo pôvodu, ale len ako všeobecné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokovaným tovarom a súvisiacim službám len opisuje ich obsah, charakter a zameranie, zároveň napĺňa zápisnú výlukú v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na druhostupňové rozhodnutie úradu v POZ 5585-2014, je potrebné uviesť, že konštatovanie absencie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nie je v rozpore s uvedeným rozhodnutím. Posúdenie rozlišovacej spôsobilosti v prípade prihláseného označenia úrad vykonával s ohľadom na celkový dojem, akým prihlásené označenie pôsobí na relevantného spotrebiteľa a s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb, t. j. s ohľadom na všetky relevantné kritériá predmetného posúdenia, teda aj na kritériá vyplývajúce z druhostupňového rozhodnutia úradu v POZ 5585-2014.

Úrad nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že predmetné označenie tvorené cudzojazyčným výrazom môže mať nízku rozlišovaciu schopnosť iba v anglicky hovoriacich krajinách. So všetkými slovnými prvkami, z ktorých pozostáva prihlásené označenie, sa verejnosť bežne stretáva, sú to slová základnej slovnej zásoby anglického jazyka, ktoré majú navyše takmer rovnaký slovotvorný základ aj v slovenskom jazyku (akva, magnézium), na základe čoho je potrebné konštatovať, že aj slovenský spotrebiteľ s minimálnou znalosťou anglického jazyka ich sémantický obsah dobre pozná a tieto slovné prvky sú pre neho dobre rozpoznateľné a vnímateľné. Navyše, pri vitamínových prípravkoch, farmaceutických prípravkoch a výživových doplnkoch, pre ktoré je prihlásené označenie nárokované, sa priemerný spotrebiteľ prednostne zaujíma o ich zloženie, ako aj o to, na čo sú určené. Keďže horčík (magnézium) predstavuje jeden zo základných minerálov potrebných na správnu funkciu ľudského tela, a často ho uvedené tovary aj obsahujú, nie je dôvodné tvrdiť, že priemerný spotrebiteľ pri kontakte s prihláseným označením na území Slovenskej republiky nebude poznať význam slovných prvkov, z ktorých toto označenie pozostáva.

V súvislosti s možnosťou prekonania zápisnej prekážky vyplývajúcej z § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach úrad poukazuje na to, že jednou zo základných požiadaviek pre úspešné uplatnenie predmetného ustanovenia, a teda prekonanie konštatovanej zápisnej výluky, je preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je nárokované, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. V prípade prihláseného označenia je preto potrebné, aby prihlasovateľ preukázal, že toto nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do 11.3.2021, kedy bola prihláška ochrannej známky podaná. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že označenie, ktoré nemá dostatočnú inherentnú (vlastnú) rozlišovaciu spôsobilosť, môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach na osobe prihlasovateľa, t. j. prihlasovateľ nesie dôkazné bremeno. Pokiaľ prihlasovateľ v konaní nepredloží relevantné dôkazy dostatočné na to, aby úrad mohol konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nedištingtívneho a opisného označenia, znáša procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiacie v jeho prospech.

Aby bolo možné konštatovať, že označenie, ktoré je prihlásené na zápis do registra ochranných známk a ktoré, ako také, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, túto nadobudlo v dôsledku jeho používania, je potrebné preukázanie splnenia dvoch podmienok. Musí byť preukázané, že toto označenie bolo používané na celom území Slovenskej republiky, resp. aspoň na podstatnej časti jej územia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám pred podaním prihlášky ochrannej známky. Ďalej je potrebné preukázať, že toto označenie uvedeným používaním nadobudlo pred podaním jeho prihlášky na zápis do registra ochranných známk rozlišovaciu spôsobilosť. Je potrebné zdôrazniť, že preukázanie používania označenia a preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti sú dve rôzne skutočnosti, t. j. dve samostatne posudzované podmienky, pričom ak aj prihlasovateľ preukáže používanie prihláseného označenia, automaticky to neznamená, že preukázal aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre jeho tovary a služby.

Prihlasovateľ za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok predložil spolu so svojím vyjadrením z 29.10.2021 vyššie špecifikované doklady. K uvedenému úrad uvádza nasledovné.

Po preskúmaní printscreenu obrazovky webovej stránky (dôkaz č. 3), ako aj po otvorení doloženého odkazu na túto stránku, sa v spodnej časti tejto stránky nachádza jediný časový údaj v podobe ©2021, t. j. časový údaj, ktorý predstavuje aj obdobie po podaní prihlášky ochrannej známky, a preto nemožno na jeho základe vnímať predmetný odkaz, resp. internetovú stránku, ako jednoznačne preukazujúci konkrétne skutočnosti práve k dátumu pred podaním prihlášky ochrannej známky. Na doložených propagačných letákoch, ktoré obsahujú informácie o produkte označenom prihláseným označením (dôkaz č.2), sa vôbec časový údaj nenačádza. Rovnako tak ani dva listy, ktoré prihlasovateľ vo svojom vyjadrení pomenoval ako „výpis zo skladového systému“ (dôkaz č.4), nie sú datované. Ide o interný dokument prihlasovateľa bez akýchkoľvek re-

levantných údajov, ktorý ani v spojení s vyjadrením prihlasovateľa o zaslaní 1531 kusov výrobkov slovenským zákazníkom pod prihláseným označením, nemôže byť dôkazom preukazujúcim nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia. Takáto informácia musí byť doplnená vždy aj o ďalšie dôkazy, ktoré jej vierohodnosť, resp. záver o rozlišovacej spôsobilosti príslušného označenia podporujú. Navyše, zo samotného vyjadrenia prihlasovateľa vyplýva, že výrobky pod predmetným označením začal prihlasovateľ na území Slovenskej republiky ponúkať v až júli tohto roku (t.j.2021), čo spadá do obdobia po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky (t.j. po 11.3.2021).

Zo všetkých prihlasovateľom doložených dokladov označených ako dôkazné materiály č.1, 2, 3 a 4 nie je zrejmé splnenie časovej podmienky, t. j. tieto doklady nie sú datované, resp. sú datované po podaní predmetnej prihlášky, a teda preukázateľne neosvedčujú skutočnosti z obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené nie je možné na tieto dôkazné materiály pri posúdení, či prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám prihlasovateľa pred podaním prihlášky ochrannej známky, prihliadať. Rovnako tak samotné poukázanie na existenciu internetovej stránky, na ktorej sa nachádza označenie v prihlásenej podobe, samo osebe bez ďalších dôkazov taktiež nesvedčí o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v prospech prihlasovateľa. Z doloženého odkazu nie je možné určiť návštevnosť tejto stránky, hodnoverne preukázať počet zákazníkov, ktorí v relevantnom období využívali príslušné tovary prostredníctvom internetovej stránky, podiel v akom bolo prihlásené označenie zastúpené na trhu, časové údaje, ani skutočnosť, že toto označenie si spotrebiteľ spája práve s prihlasovateľom, či iné rozhodujúce skutočnosti. Z doloženého odkazu na internetovú stránku, resp. z printscreenu obrazovky tejto webovej stránky taktiež nie je zrejmé, ako predmetná stránka v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky vyzerala, a preto nie je možné ani týmto samostatným doloženým odkazom preukázať používanie prihláseného označenia v uvedenom období.

S ohľadom na uvedené úrad konštatuje, že z predložených dôkazných materiálov nevyplývalo také používanie prihláseného označenia, na základe ktorého by bolo zrejmé, že relevantní spotrebiteľia budú prihlásené označenie vnímať ako označenie obchodného pôvodu, teda len na základe prihláseného označenia bez ďalších rozlišujúcich prvkov dokážu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov, resp. služieb a nebudú ho vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám vnímať len ako jednoduchú a priamu informáciu o vlastnostiach (charaktere, obsahu) týchto tovarov a zameraní súvisiacich služieb. Súčasne možno uviesť, že predložené doklady hodnoverným spôsobom nepreukazujú ani tú skutočnosť, v akom rozsahu relevantní spotrebiteľia reálne predmetné tovary a služby pod prihláseným označením využívali pred podaním prihlášky ochrannej známky, a ani to, či boli tieto tovary a služby poskytované slovenským spotrebiteľom. Samotné tvrdenia prihlasovateľa, že výrobky s predmetným označením sú ním dlhodobo uvádzané na slovenský trh, bez doloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich tieto tvrdenia, nesvedčia v prospech konštatovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Taktiež k vyjadreniu prihlasovateľa o tom, že na trhu neexistuje iné rovnaké alebo podobné označenie, keďže žiadny iný subjekt takéto výrobky neponúka, je potrebné uviesť, že rozlišovacia spôsobilosť prihlasovaného označenia sa posudzuje na základe skutočnosti, že relevantná verejnosť môže toto označenie bezprostredne vnímať ako označenie obchodného pôvodu predmetného tovaru alebo služby. Absencia predchádzajúceho používania nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní.

V neprospech toho, že spotrebiteľská verejnosť bude len na základe predmetného označenia schopná identifikovať obchodný pôvod nárokováných tovarov a služieb svedčí tiež skutočnosť, že mnoho výrobcov výživových doplnkov v súčasnosti ponúka tieto výrobky s obsahom horčička, ktorý bol získaný z morskej vody, resp. s obsahom horčička v tekutej forme (vo forme mikročastíc). Je všeobecne známe, že horčička získaná z morskej vody má omnoho lepšiu absorpciu v ľudskom tele, než horčička získaná z iných zdrojov. Horčička z morskej vody je účinnejšia než inak získaná horčička. Toto tvrdenie nakoniec vyplývalo aj z dôkazov doložených prihlasovateľom (dôkazy č. 2 a 3). Uvedenú skutočnosť potvrdzujú aj mnohé stránky iných výrobcov výživových doplnkov vyrábajúcich produkty s obsahom tekutého horčičku, resp. horčičku získaného z morskej vody (napr. <https://www.prezdravie.sk/zdravie/tekuty-horcik-vitamin-c-300-ml.html>; <https://vegis.sk/morsky-horcik-60-kapsul/p4315>; <https://www.panex.sk/kategoria/vegan-produkty/natural-magnezium/>; <https://www.drmax.cz/herbamedica-magne-marine-prirodni-morsky-horcik-250-ml>; <https://doplanky-stravy.heureka.sk/natural-pharm-tekuty-horcikmg-plus-vitamin-c-prichut-malina-300-ml/#specifikacia/>; <https://www.koloid.sk/SK/tekuty-horcik-mg-vitamin-c-300-ml>; atď.).

Teda viaceré podnikateľské subjekty používajú ako základné charakteristiky svojich produktov všetky slovné prvky tvoriace predmetné označenie (*aqua a magnesium – t.j. že obsahujú horčička získaný z vody, resp. že obsahujú horčička v tekutej forme*), pričom zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk bez toho, aby tento bol dostatočne odôvodnený rozlišovacou spôsobilosťou tohto označenia pre tovary konkrétne

ho subjektu, by mohol znamenať neopodstatnený zásah do práv ostatných subjektov pôsobiacich v danej oblasti trhu. V tejto súvislosti úrad poukazuje na to, že registráciou ochrannej známky prihlasovateľ získava právo zakázať ostatným hospodárskym subjektom na predmetnom trhu nielen používanie zhodného označenia na zhodných tovaroch, ale aj právo zakázať používanie každého označenia, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s registrovanou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, existuje pravdepodobnosť jeho zámenny s ochrannou známkou na strane verejnosti. Uvedené skutočnosti podľa úradu osobitne odôvodňujú dôležitosť dôsledného vyžadovania a naplnenia požiadavky na rozlišovaciu spôsobilosť označenia, ktoré predstavuje opisné označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom, ako podmienky pre jeho zápis do registra ochranných známk vo vzťahu k predmetnému trhu.

Súčasne je potrebné zdôrazniť, že pri určovaní opisnosti prihlásených označení nie je dôležité skutočné používanie či spôsob výroby predmetných tovarov vo vzťahu ku ktorým sa má označenie používať, ale je dôležitý spôsob akým bude toto označenie vnímané príslušnou spotrebiteľskou verejnosťou na predmetných tovaroch. Preto je veľmi nepravdepodobné, že by priemerný spotrebiteľ pri strete s označením „AquaMAGNESIUM“ na prihlásených tovaroch vykonával úplnú a dôkladnú analýzu skutočného zloženia týchto tovarov, ktorou by mohol zistiť, že takto označené tovary neobsahujú vodu (tak ako to tvrdí vo svojom vyjadrení prihlasovateľ), predtým, než by si vytvoril akékoľvek závery o zložení týchto tovarov. Namiesto toho bude okamžite vnímať predmetné označenie ako označenie poskytujúce konkrétnu a jasnú informáciu o zložení týchto tovarov, resp. ich zložiek, a to bez potreby vykonávania ďalších myšlienkových krokov. Navyše, aj z prihlasovateľom doloženého dokladu (dôkaz č.2), ktorý obsahuje informácie o produkte označenom „AquaMAGNESIUM“, možno vyvodiť, že predmetný výrobok (výživový doplnok) obsahuje 100% prírodnú formu horčíku získanú z kalcinovanej vody, resp. že tento horčík je z morských zdrojov pre lepšiu absorpciu (táto informácia sa nachádza dokonca priamo na etiketách balení výrobku). Rovnako tak, aj iní výrobcovia výživových doplnkov s obsahom horčíka často na svojich výrobkoch uvádzajú, že horčík je získaný z morskej vody, pričom takýto horčík je účinnejší než inak získaný horčík, resp. že horčík v tekutej forme (vo forme mikročastíc) je veľmi dobre vstrebateľný (napr. <https://www.prezdravie.sk/zdravie/tekuty-horcik-vitamin-c-300-ml.html>; atď.).

K odkazu na rozsudok Súdneho dvora EU vo veci C-299/99 z 18. 6. 2002 je možné uviesť, že prihlasovateľ citoval len všeobecné skutočnosti uplatňované pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti označení, pričom v konaní o predmetnej prihláške úrad nepostupoval v rozpore s uvedenými skutočnosťami.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na dva výpisy ochranných známk z webového portálu <https://isdv.upv.cz/webapp!/resdb.oza.frm>, ktoré obsahujú slovné prvky „magnesium“, resp. „aqua“, spolu s ďalšími slovnými a grafickými prvkami, a ktoré sú platné na území Českej republiky, pričom boli prihlásené na Úrade priemyselného vlastníctva Českej republiky, na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva (s designáciou pre Českú republiku a Európsku úniu), a na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (dôkaz č. 1), je potrebné v prvom rade uviesť, že úrad sa pri zápise ochranných známk do registra riadi zákonom o ochranných známkach, pričom rozhodnutiami úradov iných štátov nie je viazaný. Zápisy ochranných známk zahraničných národných úradov, ako ani Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo nemožno samy osebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Konania pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo, ako aj Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky sú samostatnými správnymi konaniami a Úrad priemyselného vlastníctva SR nemá nijakú možnosť tieto konania ovplyvniť, ani sa k nim vyjadriť. Z tohto dôvodu je potrebné poukaz prihlasovateľa na doložené výpisy ochranných známk považovať za irelevantný. V tejto súvislosti úrad na doplnenie poznamenáva, že aj napriek tomu, že tieto ochranné známky rovnako ako prihlásené označenie obsahujú zhodný slovný prvok „aqua“, resp. „magnesium“, nie je možné ich považovať za prípady analogické alebo podobné s preskúmaným prípadom. Už zo samotných znení, resp. vyobrazení predmetných ochranných známk (ide o rôzne kombinácie slovných a grafických prvkov), ako aj zoznamov tovarov a služieb, pre ktoré sú tieto predmetné ochranné známky zapísané do registra, vyplýva, že skutkové okolnosti týchto prípadov sú v porovnaní s preskúmaným prípadom odlišné, čo znamená, že aj výsledok posúdenia ich zápisnej spôsobilosti môže byť odlišný.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľom predložené preukazné materiály, bez ďalších relevantných dôkazových materiálov, nepreukazujú také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a nárokoványm tovarom a službám, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie absolútnych zápisných výluk vyplývajúcich z § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, úrad zotrváva na svojom stanovisku, že predmetné označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

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
riadiateľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
Konečná & Zacha, s.r.o.
Ventúrska 256/12
811 01 Bratislava 1