



*Banská Bystrica 27.02.2024
POZ 555-2023/Z-69-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 555-2023 z 8.3.2023 prihlasovateľa Oxygeno s. r. o., Radlinského 1616/4, Piešťany, SK, ktorého v konaní zastupuje LEGALIA, advokátska kancelária, s. r. o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, SK,

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), c) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) s príslušným odôvodnením z 20.4.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

- 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 555-2023 je slovné označenie Oxygeno prihlásené pre služby "zdravotné strediská (služby); zotavovne pre rekonvalescentov; zdravotnícka starostlivosť; terapeutické služby" v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej ako "prihlásené označenie" alebo "predmetné označenie").

Úrad na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlásené označenie prihlasované pre homogénnu skupinu služieb zdravotníckej a liečebnej starostlivosti v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach opisuje možný účel, obsah a podstatnú charakteristiku prihlasovaných služieb.

Uvedené vyplýva z významu slovného spojenia, ktoré tvorí predmetné označenie a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 20.6.2023 uviedol, že je poskytovateľom kyslíkovej terapie a poskytuje svoje služby od 12.10.2021. Od tohto dátumu prezentuje svoje služby, okrem iného, aj prostredníctvom sociálnych sietí, čím dáva relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan, jednoznačnú informáciu o tom, že liečebné služby prostredníctvom kyslíka, prezentované pod názvom služby „OXYGENO“, sa spájajú priamo s konkrétnym poskytovateľom služby. Prihlasovateľ uvádza, že prihlásené označenie nepredstavuje časť prípadných zložených slov, ale je samostatným slovom, novotvarom, s doteraz neexistujúcim významom, snažiacim sa zaradiť do kategórie slov typu: studeno.

V ďalšom prihlasovateľ poukazuje na zapísanú ochrannú známku „FYZY; FYZ:YO“ (slovná), ktoré implikuje fyzioterapiu a napriek tomu bolo toto označenie úradom akceptované, ako označenie s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou.

Prihlasovateľ taktiež predložil informáciu o tom, že označenie Oxygeno, bolo na sociálnych účtoch, konkrétne na facebookovom účte Oxygeno - Hyperbarické centrum Prievidza, aktívne prezentované od 10.10.2019, t.j. približne štyri roky predtým, ako bola podaná prihláška ochrannej známky, čím sa snažil preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pred dňom podania prihlášky na základe jej používania.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy vyjadrenie, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným službám v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach opisuje možný účel, obsah a podstatnú charakteristiku prihlasovaných služieb.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale 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. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 555-2023 je slovné označenie, tvorené výrazom „oxygeno“, čo predstavuje v zložených slovách prvú časť s významom „kyslíkový, resp. kyslíková“.

Za priemerného spotrebiteľa určitých tovarov a služieb sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokováných tovarov a služieb. Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených služieb v triedach 44 sú spotrebiteľia, ktorí majú záujem o daný druh terapie, resp. zdravotnej starostlivosti, teda verejnosť s vyšším stupňom pozornosti, keďže nejde o služby bežnej dennej spotreby.

Prihlásené označenie tak ako celok dáva relevantnému zákazníkovi, len priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľom poskytované služby zdravotníckej a liečebnej starostlivosti sú takého charakteru, že sa pri nich používa kyslík. Predmetné označenie tak podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach opisuje možný účel, obsah a podstatnú charakteristiku prihlasovaných služieb. Z uvedeného vyplýva, že označovanie prihlasovaných služieb predmetným označením je spotrebiteľskou verejnosťou vnímané len ako informácia o charaktere daných služieb, t. j., že sa jedná o liečebné služby prostredníctvom kyslíka, tzv. oxygeno-terapia. Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovacu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihláseným označením a službami, pre ktoré sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú. Možno preto konštatovať, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlásené označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa prihlasovaných služieb.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uvádza, že prihlásené označenie nepredstavuje časť zložených slov, ale je samostatným slovom, novotvarom, s doteraz neexistujúcim významom. K uvedenému tvrdeniu prihlasovateľa úrad uvádza, že aj keď v anglickom jazyku slovo OXYGENO ako celok nie je, neznamená to, že priemerný spotrebiteľ takémuto slovu nerozumie. Je potrebné uviesť, že novotvarom, ktorý sa môže stať ochrannou známkou, môže byť slovo, ktoré je výsledkom kombinácie viacerých pojmov (v tomto prípade slova „oxygen“ a písmena „o“), avšak musí existovať badateľná odchýlka medzi novotvarom a jednoduchým súhrnom pojmov, z ktorých je zložené. To predpokladá, že z dôvodu nezvyčajného charakteru kombinácie (pojmov) vo vzťahu k nárokovým tovarom alebo službám novotvar vytvára dojem dostatočne vzdialený od dojmu vytvoreného jednoduchým spojením týchto pojmov. V prípade označenia OXYGENO má úrad za to, že ide o slovo, ktorého obsah ako celok je vo vzťahu k nárokovým službám opisný, konkrétne opisuje podstatný znak poskytovaných služieb, ktorý spočíva v tom, že poskytované služby zdravotníckej starostlivosti predstavujú služby kyslíkovej terapie. Je nutné dodať, že nie je možné očakávať, že v slovníkoch zachytávajúcích 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 poskytuje. 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 slovnému prvku „oxygen“ (vo význame kyslík, kyslíkový) a písmeno „o“ vníma ako spojku používanú pri vytváraní zložených slov. Úrad teda konštatuje, že slovo OXYGENO nie je vo vzťahu k nárokovým službám v triede 44 ničím výnimočné a jeho celkový význam sa vo vnímaní spotrebiteľskej verejnosti neodlišuje od opisného významu „kyslík, resp. kyslíková“.

Čo sa týka poukazovania na registrované označenia, je potrebné uviesť, že súčasný stav (zapísaná, resp. zverejnená ochranná známka) neoprávňuje prihlasovateľa k domáhaniu sa o zápis prihlasovaného označenia do registra. Každé konanie o zápise ochrannej známky prebieha individuálne a úrad posudzuje zápis každého prihlasovaného označenia samostatne. Zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je úradom vždy skúmaná v zmysle platného zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu a doterajšej praxe v podobných prípadoch, zohľadňujúc a vykonajúc dôkazy predložené účastníkom konania. V prípade, ak nejaké označenie nemá rozlišovacu spôsobilosť, nemožno dospieť k záveru, že rozhodnutie o zamietnutí prihlášky je nezákonné len preto, že v minulosti boli do registra ochranných známok zapísané označenia, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru. Samotný zápis ochranných známok v registri tiež nemôže prihlasovateľovi vypovedať o okolnostiach ich zápisu (napr. či nebola preukazovaná rozlišovacia spôsobilosť), preto odkaz prihlasovateľa na zapísané ochranné známky nemožno bez ďalšieho považovať za postačujúci na prekonanie uplatnených zápisných výluk, ktoré sa týkajú jeho prihláseného označenia.

K predloženým dokladom uvádzame, že ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach síce dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výluku konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona avšak je potrebné prostredníctvom dokladov preukázať, že prihlásené označenie nadobudlo pred


dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získané intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá. Otázka teda nestojí tak, či prihlasovateľ dané označenie pred dňom podania prihlášky tohto označenia predmetné označenie používal, ale či podstatná časť relevantnej verejnosti získala vedomosť, že toto označenie chápe ako ochrannú známku, ktorá im identifikuje dané tovary alebo služby na trhu. Skutočnosť, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť a príslušnou skupinou verejnosti je vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovaru alebo služby, je výsledkom určitého hospodárskeho úsilia prihlasovateľa ochrannej známky. Na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné vziať do úvahy viacero faktorov a to najmä:

- podiel označenia na trhu,
- intenzitu, rozsah a dĺžka používania tohto označenia,
- výška investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu,
- veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia, vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, musí tiež byť posudzovaná vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zápis označenia požadovaný, berúc do úvahy predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Pokiaľ na základe týchto dôkazných prostriedkov záujmová skupina alebo aspoň jej podstatná časť identifikuje vďaka označeniu výrobok alebo službu, ako pochádzajúce od určitého podniku, bude potrebné prijať záver, že podmienka vyžadovaná pre zápis označenia ako ochrannej známky je splnená.

Čo sa týka dôkazov, ktoré mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, z týchto je už na prvý pohľad zrejmé, že nepreukazujú používanie prihláseného označenia „**OXYGENO**“, preto tieto nemožno považovať za dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti. Inými slovami, uvedené dôkazy nie sú z hľadiska preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia relevantné. Na predmetných dokladoch sa nachádza označenie Oxygeno – Hyperbarické centrum, ktoré spotrebiteľ vníma ako celok vo význame „zariadenie, v ktorom sa lieči kyslíkom pri zvýšenom tlaku“ a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa prihlasovaných služieb.



Taktiež sa ešte v daných dokladoch vyskytuje označenie  používajúce rozlišujúcu grafickú úpravu spolu s ďalšími rozlišovacími grafickými prvkami. Z uvedeného vyplýva, že nie je možné konštatovať používanie prihláseného označenia.

Úrad konštatuje, že prihlasovateľ dostatočne nepreukázal rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným službám, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere, aby v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, nepredložil doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým službám, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovným spojením, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môže slúžiť na určenie obsahu, zamerania a charakteru prihlasovaných služieb, 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 toho 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

LEGALIA, advokátska kancelária, s. r. o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Doručenka

Odosielateľ a príjemateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjemateľ

ico://sk/47255544

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

27.02.2024 13:57

Doručovaná správa

Identifikátor správy

a15213de-8ca4-4f75-8bdc-da17dd6b5ad9

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

AqqQ7322nxtkXPH6IMloBrgvyio8Z7HluxcHOcFod
+dG7k0nMYmGmEWc7zY6slA==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

f7ab9534-7cd4-4f70-bb79-1ef24dc12ac8

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

3982f478-1d59-4954-a0ff-7148e9afd972