



Banská Bystrica 25. 5. 2015

POZ 507-2014/Z-225-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 507-2014 s názvom GastroGuard z 21. 3. 2014 prihlasovateľa Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry ALKALOID AD - Skopje, Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Macedónsko, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“),

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky „GastroGuard“, č. spisu POZ 507-2014 (ďalej „prihláška ochrannej známky“ alebo „prihlasované označenie“) bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 16. 6. 2014 oznámené, že predmetná prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 tohto zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- 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.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v uvedenej správe konštatoval, že prihlasované výlučne slovné označenie nemá vo vzťahu k prihlasovaným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť. Ďalej uviedol, že prihlasované označenie je tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu nárokovaných tovarov. V prospech uvedeného podľa úradu svedčí význam prihlasovaného označenia ako celku, keď slovo „gastro“ má v zložených slovách význam „žalúdok, žalúdočný“ (In.: Veľký slovník cudzích slov, Vydavateľstvo SAMO – AAMM, 1997) a anglické slovo „guard“ má význam „ochrana, chrániť, ochranný“ (In.: PC Translator 2010.21). Slovné spojenie „GastroGuard“, ako celok, je teda tvorené údajmi, ktoré priemernému spotrebiteľovi poskytujú len zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené tovary (v posudzovanom prípade „lieky na reguláciu tvorby žalúdočných kyselín“) sú určené na ťažkosti spôsobené žalúdočnými kyselinami. Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasované označenie neobsahuje okrem informácie o účele nárokovaných tovarov žiadny iný údaj, na základe ktorého by spotrebiteľia mohli určiť obchodný pôvod tovarov, úrad považoval za dôvodné konštatovať, že prihlasované označenie napĺňa zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ vo svojom liste doručenom úradu 22. 8. 2014 konštatoval, že nesúhlasí so záverom úradu o zápisnej nespôsobilosti prihlášky ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Vyslovil presvedčenie, že prihlasované označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, a to aj

napriek skutočnosti, že slovné prvky „gastro” a „guard” by sami o sebe mohli navodzovať dojem čiastočnej opisnosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom. Uvedené je podľa prihlasovateľa zrejme s ohľadom na to, že slovný prvok „gastro” je súčasťou celého radu ochranných známk, či už národných, medzinárodných, ale aj ochranných známk Spoločenstva, ktoré sú zapísané pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ako príklad takýchto ochranných známk uviedol medzinárodné ochranné známky č. 836226 „GASTROZOL”, č. 922208 „GASTROVIEW” a č. 1133068 „Gastrokids”, ochrannú známku Spoločenstva č. 2986677 „GASTROGARD” a ochrannú známku č. 232010 „GASTROCOMB” platnú na území Slovenskej republiky.

Uvedené skutočnosti podľa prihlasovateľa svedčia o tom, že jednotlivé úrady priemyselného vlastníctva nepovažovali kombináciu označenia „gastro” s iným čiastočne opisným prvkom za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti. Zároveň pripomenul, že úrad zapísal označenie „GASTROCOMB” ako ochrannú známku do registra pre tovary, ktoré sú zhodné s tovarmi prihlasovaného označenia. Ďalej prihlasovateľ poukázal aj na obdobnú prax iných európskych úradov priemyselného vlastníctva, ktoré považovali označenie „GastroGuard” za označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, keďže ho zapísali ako ochrannú známku do registra. Na preukázanie uvedených skutočností v prílohe svojho vyjadrenia predložil výpisy z medzinárodných ochranných známk č. 836226 „GASTROZOL”, č. 644452 „Gastro”, č. 922208 „GASTROVIEW”, č. 1133068 „Gastrokids”, ochrannej známky Spoločenstva č. 2986677 „GASTROGARD” a ochrannej známky č. 232010 „GASTROCOMB” platnej na území Slovenskej republiky. V prílohe vyjadrenia prihlasovateľ predložil aj osvedčenie o zápise ochrannej známky č. 15214 „GastroGuard” platnej v Albánsku, ochrannej známky č. 201370922 „GastroGuard” platnej v Slovinsku, ochrannej známky č. 20131194 „GastroGuard” platnej v Chorvátsku a ochrannej známky č. 128455 „GASTROGUARD” platnej v Rumunsku.

V prospech dôvodnosti tvrdenia o rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia svedčí podľa prihlasovateľa aj databáza Štátneho ústavu na kontrolu liečiv, v ktorej je taktiež možné vyhľadať liek, ktorý pozostáva z kombinácie slovného prvku „gastro” s iným slovným prvkom.

V závere prihlasovateľ vyslovil názor, že prihlasované označenie spĺňa všetky predpoklady na to, aby mohlo byť zapísané ako ochranná známka do registra.

Úrad prihlasované označenie opätovne podrobil prieskumu zápisnej spôsobilosti, pričom zbral do úvahy argumentáciu prihlasovateľa uvedenú v jeho vyjadrení doručenom úradu 22. 8. 2014 a dospel k nasledovným záverom.

Prihlasované označenie je výlučne slovné označenie pozostávajúce zo slovného spojenia „GastroGuard”. Skutočnosť, že ide o slovné spojenie tvorené dvomi slovami, a to slovom „gastro” a slovom „guard” vyplýva z toho, že začiatkové písmená uvedených slov sú napísané veľkým začiatkovým písmenom. Prihlasované označenie si nárokuje ochranu pre tovary „*lieky na reguláciu tvorby žalúdočných kyselín*” v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad zotrváva na názore, že priemerný spotrebiteľ bude prihlasované označenie „GastroGuard” vnímať spôsobom, ktorý plynie z významu označenia ako celku s ohľadom na význam jednotlivých prvkov, ktoré toto označenie tvoria. V tejto súvislosti je potrebné poukázať, že takýto prístup je plne v súlade s platnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorej posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti označenia ako celku nevylučuje postupné skúmanie jeho jednotlivých prvkov.

Pokiaľ ide o prvok „gastro” tento bude spotrebiteľ vnímať ako anglické slovo s významom „žalúdok”, resp. v súvislosti s prihlasovanými tovarmi aj ako predponu cudzích slov s významom „žalúdočný”, príp. týkajúci sa žalúdka. Slovo „guard” ako anglické slovo s významom „ochrana, chrániť, ochranný”. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že aj keď ide o slovné prvky pochádzajúce z cudzieho jazyka, konkrétne z angličtiny, vzhľadom na to, že patria do základnej slovnej zásoby anglického jazyka je dôvodné konštatovať, že priemerný spotrebiteľ bude týmto slovám rozumieť.

Úrad preto zastáva názor, že priemerný spotrebiteľ bude prihlasované označenie „GastroGuard” ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom „*lieky na reguláciu tvorby žalúdočných kyselín*” v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, vnímať len ako jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že ide o lieky, ktoré sú určené na úpravu ťažkostí spôsobených žalúdočnými kyselinami. S ohľadom je zrejme, že prihlasované označenie vo vzťahu k uplatňovaným tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov

a služieb, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože neumožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod týchto tovarov a odlíšiť ich tak od tovarov iného pôvodu. Úrad preto konštatuje, že v prípade prihlasovaného označenia došlo k naplneniu zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zároveň úrad zotrváva na názore, že prihlasované označenie „GastroGuard“ je tvorené výlučne údajmi, ktoré poukazujú na účel prihlasovaných tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, konkrétne, že tieto tovary sú určené na úpravu ťažkostí spôsobených žalúdočnými kyselinami. Úrad má za to, že prihlásené označenie u spotrebiteľa vyvoláva dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s prihlasovanými tovarmi, ktorá mu umožní okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis účelu prihlasovaných tovarov. Na základe uvedeného úrad považuje za dôvodné prihlášku ochrannej známky „GastroGuard“, č. spisu POZ 507-2014 zamietnuť aj v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Na doplnenie je vhodné uviesť, že opisné označenia, t. j. označenia, ktoré poukazujú na vlastnosti, resp. zameranie a účel nimi označených tovarov by mali zostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi.

Úrad nesúhlasí s konštatovaním prihlasovateľa, že v prospech rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia „GastroGuard“ svedčí skutočnosť, že slovný prvok „gastro“ je súčasťou celého radu ochranných známk (napr. medzinárodné ochranné známky č. 836226 „GASTROZOL“, č. 922208 „GASTROVIEW“ a č. 1133068 „Gastrokids“, ochranná známka Spoločenstva č. 2986677 „GASTROGARD“), ktoré sú zapísané pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Rovnako sa úrad nestotožňuje ani s poukazom prihlasovateľa na zápisy ochranných známk „GastroGuard“/„GASTROGUARD“ v Albánsku, Slovinsku, Chorvátsku a Rumunsku, ktoré by mali zakladať nárok na zápis prihlasovaného označenia ako ochrannej známky do registra. V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné pripomenúť, že každé jednotlivé konanie o prihláške ochrannej známky je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav a špecifiká konkrétneho prípadu. Možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posudzovať výlučne na základe zákona o ochranných známkach platného na území Slovenskej republiky a nie na základe postupu iných známkových úradov. Skutočnosť, že známkový úrad inej krajiny, zapísal slovné označenie „GastroGuard“ ako ochrannú známku do registra automaticky neznamená, že úrad je povinný vo veci prihlasovaného označenia postupovať rovnako.

Za relevantný argument pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia úrad nepovažuje ani poukaz prihlasovateľa na databázu Štátneho ústavu na kontrolu liečiv. K uvedenému je potrebné opätovne pripomenúť, že posudzovanie zápisnej spôsobilosti sa uskutočňuje výlučne na základe zákona o ochranných známkach platného na území Slovenskej republiky, a nie na základe iných dokumentov, ako je napríklad databáza Štátneho ústavu na kontrolu liečiv.

Berúc do úvahy uvedené úrad konštatuje, že prihlasované označenie „GastroGuard“ nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známk podľa ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a preto 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

Doručit:

Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava