



Banská Bystrica 30. 6. 2016
POZ 2065-2014/Z-267-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2065-2014 s názvom REMEDIA z 25.11.2014 prihlasovateľa CZ Pharma s.r.o., Náměstí Smiřických 42, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy, CZ, JUDr. David Štros, advokát, AK Štros & Kusák, Panenská 29, 811 03 Bratislava, SK,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 24.2.2015 a 29.10.2015 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, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a 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 SR (ďalej len „úrad“), na základe vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 2065-2014 s názvom REMEDIA zistil, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 16 (noviny, časopisy, knihy, ročenky a pod.) a službám s nimi súvisiacimi v triedach 35, 38, 39 a 41 nemá rozlišovaciu spôsobilosť, je označením opisným, pretože priamo označuje zameranie, obsah a účel takto označovaných tovarov a služieb. Označenie pozostáva výlučne z latinského, resp. cudzieho slova „remedium, -ia“, čo znamená „liečivý prostriedok; liek“. Úrad na základe uvedeného konštatoval, že takto označené prihlasované tovary a služby budú zamerané na informácie o liekoch a liečebných prostriedkoch. Keďže latinčina je v odbornej medicínskej praxi vysoko frekventovaným jazykom, je zrejmé, že relevantný okruh spotrebiteľov ju dobre pozná, označeniu „remedia“ rozumie, a bude pod takto označenými tovarmi očakávať práve príručku o liekoch, a nie žiadnu inú knihu (časopis alebo tlačovinu).

Uvedená skutočnosť - opisnosť označenia, má za následok absenciu rozlišovacej spôsobilosti označenia, teda schopnosti rozlíšiť tovary jedného subjektu od tovarov iného subjektu. Z týchto dôvodov úrad konštatoval, že predmetné označenie nie je spôsobilé pre zápis do registra v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona v súvislosti s naplnením zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.

Úrad konštatoval, že grafická úprava prihlasovaného označenia je minimálna a spočíva len vo farebnom písme označenia a kombinácii malých a veľkých písmen. Z uvedeného vyplýva, že prihlasované označenie

okrem opisnej informácie o zameraní tovarov a služieb neobsahuje iný originálny údaj alebo grafický prvok, na základe ktorého by priemerný spotrebiteľ dokázal určiť obchodný pôvod tovarov a služieb.

Úrad prihlasovateľovi taktiež oznámil, že podľa § 5 ods. 2 cit. zákona prihlasované označenie môže byť zapísané ako ochranná známka do registra v prípade, že prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Vo vyjadrení z 27.4.2015 prihlasovateľ vyjadril nesúhlasné stanovisko s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti. Jeho obsah je možné zhrnúť nasledovne:

- úrad je povinný zapísať ako ochrannú známku každé označenie, ktoré má aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť, pričom nie je stanovené ako vysoká rozlišovacia spôsobilosť to má byť,
- prihlasované označenie nepopisuje žiadne tovary a služby z hľadiska ich druhu ani charakteru,
- v spojení s označovanými druhmi tovarov a služieb je vylúčené tvrdenie, že označenie je opisné a nie je spôsobilé ich rozlíšiť od podobných tovarov a služieb iných výrobcov,
- z hľadiska jazykového a významového vnímania označenia nemá slovo REMEDIA v slovenčine žiaden konkrétny význam,
- latinský jazyk je známy len úzkemu okruhu lekárskej odbornej verejnosti, bežnému spotrebiteľovi sú latinské výrazy cudzie,
- pre priemerného spotrebiteľa prihlasované označenie nepredstavuje opisné označenie,
- nesúhlas s vymedzením relevantnej spotrebiteľskej verejnosti,
- poukázanie na zapísanú slovnú ochrannú známku REMEDIA zapísanú pre tovary a služby v triedach 5, 16 a 42,
- poukázanie na zapísané ochranné známky prostredníctvom ÚPV ČR a WIPO.

Úrad na základe opätovného prieskumu z 29.10.2015 a s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa zotrval na svojom stanovisku, že označenie „REMEDIA“ nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk.

Pokiaľ ide o vyjadrenie, že z hľadiska jazykového a významového vnímania označenia nemá slovo REMEDIA v slovenčine žiaden konkrétny význam úrad uviedol, že toto slovo sa nachádza v slovníkoch tvoriacich slovnú zásobu slovenského jazyka. Konkrétne slovo „remedium“ sa nachádza v Slovníku cudzích slov z roku 2005 ako aj v Slovníku slovenského jazyka z roku 1959-1968. Jeho význam je definovaný aj ako „liečivý prostriedok, liek“.

Úrad konštatoval, že relevantný okruh spotrebiteľov označeniu „remedia“ rozumie, a bude pod takto označenými tovarmi očakávať informácie o liekoch a liečebných prostriedkoch, resp. príručku o liekoch. K uvedenému je potrebné dodať, že okruh relevantnej verejnosti sa mení podľa povahy a účelu tovarov a služieb. Za relevantnú časť verejnosti sa považujú osoby, ktoré môžu byť ovplyvnené použitím známky vrátane kupujúcich, budúcich kupujúcich, používateľov a ďalších osôb, ktoré s označeným tovarom alebo službami prichádzajú do styku pred ich predajom, počas neho alebo po ich predaji. Na základe uvedeného kritéria s ohľadom na skutočných alebo potenciálnych spotrebiteľov daného typu výrobkov a služieb úrad dospel k záveru, že relevantnú verejnosť tvorí úzko špecifikovaný okruh odborníkov z lekárskeho prostredia. Uvedený záver potvrdzuje aj samotný prihlasovateľ, keď na webovej stránke, ktorú spravuje, poskytuje informácie o publikácii „Remedia“ (www.remedia.cz) pričom uvádza upozornenie, ktorým podmieňuje vstup na ďalšie úrovne stránky tým, že žiada od spotrebiteľa aby potvrdil, že je odborníkom v zdravotníctve, teda osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky alebo poskytovať zdravotné služby a aby zobral na vedomie skutočnosť, že informácie uvádzané na tejto stránke nie sú určené pre laickú verejnosť ale zdravotníckym odborníkom. Na základe uvedeného je potrebné uviesť, že prihlasované tovary a služby označované prihlasovaným označením, nie sú určené pre bežného spotrebiteľa ale pre úzky okruh spotrebiteľov z lekárskeho prostredia.

Z uvedených dôvodov prihlasované označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona ani minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť, keďže okrem opisného prvku neobsahuje žiadne iné prvky, ktoré by mu zabezpečili rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasované označenie „REMEDIA“ vo význame „o liekoch, o liečivých prostriedkoch“ je podľa § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, účelu tovarov či poskytnutia služieb.

Prihlasované označenie môže slúžiť na označovanie príručky, tlačoviny, časopisu, knihy, ročenky, vzdelávacej akcie, programu a iných tovarov a služieb. Ostatné prihlasované tovary a služby, ako sú ostatné

tlačiarenské a papierenské výrobky, kancelárske a učebné potreby, obaly v triede 16, reklamné a obchodné služby v triede 35, služby distribúcie správ a tlačovín v triede 38, dopravné služby a služby organizovania kongresov v triede 39 a vydavateľské služby, služby tvorby audiovizuálnych programov, je potrebné pokladať za doplnkové alebo súvisiace. Doplnkové tovary a služby slúžia na výrobu iného tovaru alebo sú do iného tovaru začlenené, alebo sú ponúkané na predaj spoločne. Čo sa týka služieb je potrebné uviesť, že v triede 35 služby ako „reklama, obchodné služby“ úzko súvisia, resp. sú doplnkovými pre hlavnú činnosť „vydavateľskú činnosť a samotnú príručku“. Jedná sa o komplexnú službu, ktorá zahŕňa iné služby, ktoré sú podporné k tejto činnosti (napr. služby vykonávané prostredníctvom internetu, doprava a balenie tovarov, organizovanie zájazdov, vzdelávanie, tvorba obrazových a zvukových záznamov a programov). Tieto služby je potrebné považovať za doplnkové služby, podporujúce hlavnú činnosť prihlasovateľa.

V súvislosti so zapísanými ochrannými známami v Českej republike úrad uviedol, že označenie sa musí posudzovať výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Poukazovanie na iné zahraničné konania je právne bezvýznamné. Každý prípad je špecifický a musí sa posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu posudzovanému na konkrétnom území. Existujúce zápisy ochranných známok nevedú ani samy osebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia. Úrad posudzuje označenie REMEDIA s ohľadom na vnímanie tohto označenia priemerným slovenským spotrebiteľom a nie spotrebiteľom inej krajiny.

V prípade ochrannej známky č. 180951 je potrebné uviesť, že počas konania o jej zápise úrad konštatoval zápisnú nespôsobilosť avšak prihlasovateľ ju v priebehu konania prekonal dokladmi o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti.

Čo sa týka medzinárodnej ochrannej známky „REMEDIA“, č. 732881 registrovanej medzinárodným úradom pri WIPO, je potrebné uviesť, že tá je registrovaná pre tovary v triede 11 – filtre. Keďže sa jedná o úplne iné tovary a posúdenie sa vždy viaže vo vzťahu ku konkrétnym tovarom a službám nie je možné tento príklad zapísanej ochrannej známky porovnávať s prihlasovaným označením a odvolávať sa na zásadu rovnakého zaobchádzania.

REMEDIA

Čo sa týka grafickej úpravy označenia **REMEDIA**, táto nie je dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a venuje mu len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide pritom o úpravu písma, ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav a ktorú si priemerný spotrebiteľ preto nebude bližšie všímať, resp. si ju nezapamätá. Na základe uvedených skutočností je potrebné uviesť, že celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 8.1.2016 v podstate zopakoval svoje predchádzajúce vyjadrenie, pričom ho doplnil o konštatovanie, že väčšine latinských výrazov v dnešnej dobe nerozumie ani odborná verejnosť v odbore medicíny, práva či biológie a preto prihlásené označenie nebude považovať za opisné alebo druhové vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. K argumentu úradu, o určení relevantnej spotrebiteľskej verejnosti na základe upozornenia na webovej stránke, ktorý úrad uviedol v predchádzajúcom výmere, prihlasovateľ konštatoval, že sa jedná o špecifikum českej právnej úpravy, podľa ktorej je porovnávacia reklama na liečivé prípravky alebo zdravotné služby prípustná, ak je zameraná na osoby oprávnené tieto liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať alebo tieto zdravotné služby poskytovať. Prihlasovateľ konštatuje, že na základe daného upozornenia nemôže byť vyvodené, že význam prihláseného označenia je jasný slovenskému spotrebiteľovi. Prihlasovateľ taktiež vidí v netradičnej kombinácii malých a veľkých písmen modrej farby zvláštnu grafickú úpravu, ľahko zapamätateľnú s rozlišovacou spôsobilosťou.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Pokiaľ ide o vyjadrenie prihlasovateľa, že prihlásené označenie bude relevantná spotrebiteľská verejnosť považovať za fantazijné, pretože mu nebude rozumieť, úrad uvádza, že slovo z ktorého je označenie zložené, t.j. REMEDIA sa nachádza v slovníkoch tvoriacich slovnú zásobu slovenského jazyka. Uvedenú skutočnosť

úrad preukázal v predchádzajúcich výmeroch. Navyše úrad preukázal, že relevantná spotrebiteľská verejnosť predstavuje úzky okruh spotrebiteľov z lekárskeho prostredia, ktorí z dôvodu latinského základu slova tvoriaceho označenie majú mieru poznania uvedeného slova vyššiu. Na základe uvedeného musí úrad konštatovať, že význam tohto slova, ktorý je určený odbornou verejnosťou, je zrejmy.

Prihlasovateľ taktiež konštatoval, že na základe upozornenia na webovej stránke, kde sa uvádza, že informácie na webovej stránke prihlasovateľa nie sú určené pre laickú verejnosť ale zdravotníckym odborníkom, nemôže byť vyvodené, že význam prihláseného označenia je jasný slovenskému spotrebiteľovi. K uvedenému úrad uvádza, že predmetné upozornenie úrad uviedol ako podporný argument, že relevantnú verejnosť by mohol tvoriť úzko špecifikovaný okruh odborníkov z lekárskeho prostredia, keďže prihlasovateľ na tejto stránke žiada od spotrebiteľa aby potvrdil, že je odborníkom v zdravotníctve, teda osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky alebo poskytovať zdravotné služby. Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť 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, 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 – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby). Ku grafickej stránke označenia sa úrad už vyjadril v predchádzajúcom výmere, pričom v spomínanej kombinácii malých a veľkých písmen v modrej farbe nevidel podstatný prvok, ktorý by zabezpečil prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, že prihlasované označenie 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 slovnými spojeniami, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môžu slúžiť na určenie druhu, zamerania, obsahu a účelu prihlasovaných tovarov a 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 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

Doručiť:
AK Štros & Kusák, advokátska a patentová kancelária
JUDr. David Štros
Panenská 29
811 03 Bratislava