



Banská Bystrica 20. 9. 2016
POZ 891-2016/Z-369-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 891-2016 s názvom „Flora balance“ z 22.4.2016 prihlasovateľa Goodwill Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o., Tomášovská 1237/42, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Romana Záthurecká, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c), d) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 10.6.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného 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,
- d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Skúmané označenie je prihlásené pre tovary a služby v triedach 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 10.6.2016 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „Flora balance“ je tvorené dvomi slovnými prvkami.

Ďalej uviedol, že prvý slovný prvok „flora“ v anglickom jazyku znamená „*flóra, rastlinstvo, vegetácia, kvetena*“, avšak tento pojem v anglickom jazyku predstavuje aj skratku pre pojem „*črevná flóra (short for intestinal flora)*“ (zdroj: <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flora>). Druhý slovný prvok „balance“ v anglickom jazyku okrem iného znamená „*rovnováha*“.

Z vyššie uvedenej analýzy vyplynulo, že predmetné označenie ako celok s ohľadom aj na charakter prihlásených tovarov má významový obsah v znení „*rovnováha črevnej flóry*“.

Predmetné označenie tak vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 5 a k súvisiacim službám v triede 35 tvorí informáciu resp. údaj slúžiaci v obchode na určenie účelu, zamerania a charakteru (iných vlastností) prihlásených tovarov a služieb.

Preto je označenie „Flora balance“ vo vzťahu k vyššie spomenutým tovarom a službám označením opisným, ktoré ako celok poskytuje relevantným užívateľom informáciu (údaj) o tom, že tovary farmaceutického, liečebného či lekárskeho charakteru v rámci triedy 5 sú svojimi vlastnosťami a svojím účelom zamerané na docielenie resp. zabezpečenie vyváženej črevnej flóry.

Ide výlučne o slovné označenie, bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov, ktoré nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s podobným zameraním používať toto všeobecné a opisné slovné označenie. Z uvedeného následne vyplynulo, že prihlásené výlučne slovné označenie nemá vo vzťahu k predmetným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, čo napĺňa ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Úrad okrem toho ešte v danom odôvodnení uviedol, že prihlásené označenie „Flora balance“ je tvorené výlučne údajom, ktorý sa stal obvyklým v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. Túto skutočnosť potvrdil prieskum webových stránok, kde po zadaní slovného spojenia „flora balance“ prehliadač Google poskytol značný počet odkazov vzťahujúcich sa na medicínsku tému v oblasti rovnováhy črevnej flóry. Táto skutočnosť tak napĺňa aj ustanovenie § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona, čím je podčiarknutá už vyššie vyvozená absencia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Takže aj z tohto titulu je zrejme, ako už úrad uviedol vyššie, že prípadný zápis prihláseného výlučne slovného označenia by spôsobil upretie práva iným osobám či subjektom s podobným zameraním používať takéto všeobecné označenie.

Na margo chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia úrad v závere prieskumu uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochranného známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum odpoveďou uvedenou v liste zo 16.8.2016, v ktorej zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

Pokiaľ ide o zápisné prekážky predmetného označenia vyvozené úradom na základe ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, t.j. z titulu opisnosti výlučne slovného označenia, prihlasovateľ v úvode svojich argumentácií poukázal na „teritoriálny charakter ochrany“ v nadväznosti na jazykovú zdatnosť slovenského spotrebiteľa pri vnímaní cudzojazyčnej verzie dotknutého označenia v rámci posudzovania jeho zápisnej spôsobilosti. K tomu uviedol, že úrad vzniesol námietku opisnosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám na základe údajov z anglického internetového slovníka „Collins dictionary“, ktorý uvádza pri hesle „flora“ aj význam „intestinal flora“ znamenajúci „črevná flóra“.

Následne prihlasovateľ poukázal na to, že v slovenskom jazykovom prostredí je dôvodný predpoklad, že slovný prvok „flora“ bude priemerným spotrebiteľom vnímaný ako „flóra, kvetena, vegetácia, rastlinstvo“, pričom na základe Wikipédie spresnil, že ide o súhrn všetkých rastlinných druhov na vymedzenom území.

Prihlasovateľ v súvislosti so slovným prvkom „flora“ resp. „flóra“ ďalej uviedol, že tento slovný prvok sa na území Slovenskej republiky používa vo vzťahu k rôznym podnikateľským aktivitám na označovanie napr. hotelov a iných ubytovacích kapacít, potravín, známej slovenskej výstavy „FLÓRA“ a pod., čo podporil viacerými príkladmi.

Na základe vyššie uvedeného prihlasovateľ skonštatoval, že slovný prvok „flora“ sa na území Slovenskej republiky používa v širokom rozsahu, pričom slovenský spotrebiteľ ho prednostne vníma vo vzťahu k rastlinstvu, k životnému štýlu či k zdravým trendom. K tomu doplnil svoj názor, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa je vraj vylúčená možná väzba slovného prvkú „flora“ na oblasť vnútorného črevného prostredia človeka prostredníctvom anglického spojenia „intestinal flora“ zisteného v internetovom slovníku „Collins dictionary“, ktorý až v poradí na treťom mieste uvádza spojenie v znení „intestinal flora“, a ktorého význam v slovenskom jazyku tak nemusí vraj byť slovenskému spotrebiteľovi s priemernými znalosťami anglického jazyka významovo zrejímavý.

Vychádzajúc z vyššie uvedených argumentov prihlasovateľ usúdil, že výsledok prieskumu úradu je nedôvodný a iným spôsobom vraj úrad k väzbe slova „flora“ na mikroorganizmy v ľudskom tele nedospel, pričom dodal, že spotrebiteľ vo vzťahu k mikroorganizmom v ľudskom tele skôr pozná pojem „probiotiká“ predstavujúci mikroorganizmy, ktoré sa prirodzene nachádzajú v ľudskom tele a napomáhajú zdraviu, a preto nie je možné na tomto základe považovať prihlásené označenie za opisné vo vzťahu k predmetným tovarom a službám.

V rámci zápisných prekážok predmetného označenia z titulu vyššie spomenutého ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona prihlasovateľ ešte uviedol, že úrad nesprávne postupoval pri hodnotení tovarov a služieb vo vzťahu ku ktorým nemal vyvodit' zápisné prekážky prihláseného označenia z titulu opisnosti, keďže tieto sú vraj odlišné čo do zloženia, účelu, formy, spôsobu použitia alebo realizácie a tiež, že úrad bližšie neurčil súvisiace služby, čím je stanovisko podľa názoru prihlasovateľa nepreskúmateľné.

Úrad vychádzajúc z vyššie uvedených argumentov prihlasovateľa uvádza, že pokiaľ ide o poukázanie prihlasovateľa na tzv. „teritoriálny charakter ochrany“ v súvislosti s jazykovou zdatnosťou slovenského spotrebiteľa pri vnímaní cudzojazyčnej verzie dotknutého označenia, keď priemerný slovenský spotrebiteľ prioritne vníma slovný prvok „flóra“ vo význame „flóra, kvetena, vegetácia, rastlinstvo“, je potrebné uviesť, že v úradnej praxi v rámci prieskumu označení pre možný zápis do registra ochranných známk jednoznačne platí, že „slovné 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).

Inak povedané, aj keď prihlasovateľ svojimi príkladmi o širokom používaní slovného prvku „flora“ či „flóra“ na území Slovenskej republiky, vrátane komerčnej oblasti, mohol preukázať prioritné významové vnímanie tohto slovného prvku z pohľadu priemerného slovenského spotrebiteľa, na základe takejto skutočnosti však nemôže byť v rámci predmetného prieskumu opomenutý aj ďalší význam slovného prvku „flora“, ktorý v anglickom jazyku znamená „črevná flóra“. Zároveň pokiaľ ide o prihlasovateľom namietanú cudzojazyčnosť prihláseného označenia, je potrebné uviesť, že aj označenia obsahujúce slovné prvky vo svetových jazykoch v súčasnosti podliehajú prieskumu zápisnej spôsobilosti za rovnakých podmienok ako prieskum označení nesúcich v sebe slovenské slovné prvky. Navyše, anglický jazyk, v ktorom sú vyjadrené slovné prvky tvoriace predmetné označenie, je na území Slovenskej republiky najvýznamnejším a najviac používaným svetovým jazykom. Rovnako neobstojí ani námietka prihlasovateľa, že úrad sa oprel iba o internetový slovník „Collins dictionary“, pričom prihlasovateľ trochu skreslene okomentoval údaj z tohto slovníka tak, že pri hesle „flora“ uvádza aj význam „intestinal flora“, čím chcel prihlasovateľ asi naznačiť, že bez spresňujúceho prídavného mena „intestinal“ (t.j. črevná) by nešlo o jednoznačný významový pojem. Skutočnosť je taká, že tento slovník jednoznačne uvádza v treťom poradí možných významov slova „flora“, že ide o skratku pre pojem „intestinal flora“ t.j. „črevná flóra“ (a nie, že pri hesle „flora“ je uvedený aj význam „intestinal flora“). Nie je teda možné spochybnit' tú skutočnosť, že bez spresňujúceho prídavného mena „intestinal“, t.j. „črevná“, by jeden z významov samostatného pojmu „flora“ nemal jednoznačný význam v znení „intestinal flora“, čiže „črevná flóra“.

Za účelom vylúčenia vyššie naznačených pochybností zo strany prihlasovateľa ohľadom jednoznačnosti jedného z významov slova „flora“ a tiež ohľadom vylúčenia pochybností, že by sa úrad opieral iba o jediný zdroj, je možné poukázať na ďalšie slovníkové zdroje poskytujúce diskutovanú významovú verziu pojmu „flora“, ako napr. internetový slovník „The American Heritage Dictionary“ <https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=flora>, kde samotný pojem „flora“ aj bez deklarovania, že ide o skratku slovného spojenia „intestinal flora“, uvádza popri iných významoch aj význam v znení „The bacteria and other microorganisms that normally inhabit a bodily organ or part: intestinal flora“ (t.j. baktérie a ďalšie mikroorganizmy, ktoré sa bežne nachádzajú v telesnom orgáne alebo v jeho časti: črevná mikroflóra). Čiže ako vidno, prídavné meno „intestinal“ resp. slovné spojenie „intestinal flora“ je uvedené len ako ďalšia mutácia samotného výrazu „flora“ pre ten istý význam.

Taktiež je možné ako príklad uviesť významný internetový slovníkový zdroj „Cambridge Dictionary“ <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/flora>, v ktorom je ešte jednoznačnejšie bez obsiahnutia prídavného mena „intestinal“ (t.j. črevná) definovaný samostatný pojem „flora“ ako „all the bacteria and other organisms that live inside an animal: In the normal, healthy person the gut flora is a balanced

community of different organisms“, čo v preklade znamená „všetky baktérie a iné organizmy, ktoré žijú vo vnútri zvierat“. V prípade normálneho, zdravého človeka je jeho črevná flóra vyváženou skupinou rôznych organizmov“. Takto poskytnutý význam slova „flora“ zároveň poukazuje aj na to, že črevná flóra sa okrem človeka vzťahuje aj k zvieratám, čím je potvrdený opisný vzťah prihláseného označenia „Flora balance“ nielen k tovarom humánneho zamerania v triede 5, ale aj k predmetným tovarom určeným pre oblasť zvierat ako napr. „krmivové prípravky so stopovými prvkami“ v triede 5. Uvedený obsahový význam, ktorý poskytuje spomenutý slovník „Cambridge Dictionary“ zároveň potvrdil, že druhý slovný prvok v predmetnom označení „balance“ (t.j. rovnováha) vo väzbe so slovným prvkom „flora“ sa v rámci svetového anglického jazyka skôr používa v lekárskej, liečebnej či farmaceutickej praxi než v oblasti súvisiacej napr. s kvetenstvom.

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad má za to, že opisnosť slovného spojenia „flora balance“, tvoriaceho predmetné označenie, je vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom nesporná, pretože všetky predmetné tovary uvedené v triede 5, vychádzajúc už zo samotného charakteru tejto triedy, predstavujú tovary lekárskeho, liečebného alebo farmaceutického charakteru a preto z vylúčením klamlivosti sú na základe prihláseného označenia svojím účelom a inými vlastnosťami zamerané na docielenie resp. zabezpečenie vyváženej črevnej flóry tak, ako to už úrad uviedol vyššie. Pritom okrem relevantného posúdenia predmetných tovarov z hľadiska ich charakteru (iných vlastností), zamerania či účelu, je nepodstatné posudzovať tieto tovary z hľadiska ich formy, spôsobu použitia alebo ich realizácie tak, ako to tvrdí prihlasovateľ, pretože takéto parametre tovarov nie sú obsiahnuté v dotknutom ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Pokiaľ ide o namietnutie prihlasovateľa ohľadom úradom deklarovanej opisnosti predmetného označenia vo vzťahu k súvisiacim službám prihlásených v triede 35, úrad uvádza, že ide o služby obchodného charakteru, pre ktoré predmetné označenie poskytuje údaj o ich obsahu, zameraní či ich charaktere. To znamená, že napr. obsahom a zameraním maloobchodných a veľkoobchodných služieb vrátane ich internetovej formy obchodovania a aj vrátane ich sprostredkovania sú tovary lekárskeho, liečebného alebo farmaceutického charakteru s užšie špecifikovanými vlastnosťami súvisiacimi s problematikou vyváženej črevnej flóry. Rovnako aj obsah, či zameranie ostatných obchodných služieb v triede 35, ako napr. obsah reklamy, zameranie prieskumu trhu a pod., bude na základe prihláseného označenia a s vylúčením klamlivosti predstavovať problematiku súvisiacu vyváženou črevnou flórou.

Preto je možné konštatovať, že pokiaľ ide o dotknuté ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, na základe ktorého boli úradom vyvedené zápisné prekážky predmetného výlučne slovného označenia z titulu jeho opisnosti a tým aj chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám, prihlasovateľ ani v jednom z vyššie uvedených argumentov neprispel k prekonaniu jeho zápisných prekážok.

Prihlasovateľ sa v ďalšej časti svojich argumentácií predmetnej odpovede vyjadril aj k zápisným prekážkam predmetného označenia z titulu § 5 ods. 1 písm. b) a d) citovaného zákona, ktoré úrad vyvodil na základe prieskumu internetovej databázy, keď zistil, že prihlásené označenie „Flora balance“ je tvorené výlučne údajom, ktorý sa stal obvyklým v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Svoje nesúhlasné stanovisko prihlasovateľ v tomto bode odôvodnil tým, že obchodnými zvyklosťami sú štandardizované postupy vykonávania podnikateľskej činnosti zachovávané v príslušnom obchodnom odvetví, pričom nesmú byť v rozpore s obsahom zmluvy alebo dikciou zákona, a taktiež by mali byť neformálne a zároveň uznávané podnikateľmi v konkrétnom obchodnom odvetví. K tomu dodal, že obchodné zvyklosti sú ustálené pravidlá akceptované a dodržiavané zmluvnými stranami a zároveň vzťahované k určitému územiu a odvetviu.

V nadväznosti na vyššie uvedené prihlasovateľ tvrdí, že z prieskumu internetových stránok vraj nie je možné vyvodit' a zistiť, v čom spočíva obchodná zvyklosť aký je jej obsah, ustálenie, zachovávanie, všeobecná akceptácia zo strany podnikateľov v danom odvetví. Na základe tohto tvrdenia prihlasovateľ usúdil, že záver úradu nie je možné považovať za preukázaný.

Úrad reagujúc na vyššie spomenuté argumenty prihlasovateľa uvádza, že ťažisko prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia v rámci ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a d) citovaného zákona nespočíva v analýze a definícii pojmu obchodné zvyklosti, čo slúži skôr pre výklad zákonných ustanovení Obchodného zákonníka, na základe ktorého prihlasovateľ postavil vyššie uvedené argumenty. Totiž prihlasovateľom spomínané „štandardizované postupy vykonávania podnikateľskej činnosti ...“, či obchodné zmluvy a ich dodržiavanie medzi obchodnými partnermi predsa nemajú žiaden súvis s predmetom daného

prieskumu, resp. úrad v tomto prípade neskúma žiadnu konkrétnu obchodnú zmluvu medzi nejakými obchodnými partnermi v nadväznosti na prihlásené označenie a jeho obsahový význam. V tomto bode je potrebné povedať, že prioritou pre posudzovanie zápisnej spôsobilosti prihlásených označení pre účel ich zápisu do registra ochranných známk z titulu § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona je posúdenie možného naplnenia tohto ustanovenia podľa „Komentára k zákonu o ochranných známkach“ vydaného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v roku 2012. Ten k vyššie uvedenému odseku 1. písm. d) dotknutého zákonného ustanovenia uvádza, že jeho účelom je zabezpečenie toho, aby sa označenia bežne používané výrobcami tovarov či poskytovateľmi služieb nestali predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky, teda len jedného subjektu. K tomu Komentár ešte vymenúva, akých označení sa to týka, pričom okrem iného uvádza, že ide aj označenia zaručujúce, že výrobok nimi označený ma určité vlastnosti. Úrad už vyššie na základe prieskumu vyvodil, že z jednoznačného významového obsahu slovného spojenia „flora balance“ (t.j. rovnováha črevnej flóry) je zrejmé, že vrátane účelu a zamerania ide o určenie vlastností všetkých prihlásených tovarov, ale aj všetkých súvisiacich služieb, pretože, ako už úrad vyššie objasnil, aj vo vzťahu k týmto službám nesie v sebe predmetné označenie jasnú informáciu o ich obsahu, zameraní či iných vlastnostiach súvisiacich so zdravotnou problematikou v oblasti rovnováhy črevnej flóry. Čiže aj vo vzťahu k týmto službám by chránením všeobecného slovného spojenia „flora balance“ (t.j. rovnováha črevnej flóry) pre jediný subjekt išlo v danom obchodnom odvetví, týkajúcom sa tovarov a služieb súvisiacich s problematikou rovnováhy črevnej flóry, o upretie práva ostatným osobám či subjektom používať v poctivých obchodných zvyklostiach tento všeobecný pojem.

Preto je irelevantný aj záverečný argument prihlasovateľa v jeho odpovedi zo 16.8.2016, v ktorom tvrdí, že služby prihlásené v triede 35 „sú odlišné čo do zloženia, účelu, formy, spôsobu použitia alebo realizácie“, na základe čoho vyvodil, že stanovisko úradu v tomto bode je nepreskúmateľné. Tieto skutočnosti podčiarkol už spomínaný prieskum internetovej databázy, kde vo vzťahu k tovarom a službám z konkrétne spomínanej zdravotnej a farmaceutickej oblasti bol zistený nezanedbateľný výskyt slovného spojenia „flora balance“.

Vychádzajúc z analýzy všetkých vyššie uvedených argumentácií prihlasovateľa je možné zo strany úradu konštatovať, že ani v jednom bode svojich argumentov neprispel k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované označenie „Flora balance“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk, 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

JUDr. Romana Záthurecká
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica