



Banská Bystrica 26. 4. 2017
POZ 1439-2016/Z-165-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1439-2016 s názvom MELOXAN z 28.6.2016, prihlasovateľa Štros Agro, s.r.o., Býšť 59, 533 22 Býšť, CZ, ktorého v konaní zastupuje JUDr. David Štros, AK Štros & Kusák, Panenská 29, 821 03 Bratislava,

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. i) a § 6 citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 21.9.2016 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:

- 1) Podľa § 5 ods. 1 písm. i) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré obsahuje označenia, ktorých používanie nie je v súlade s ustanoveniami iného právneho predpisu alebo je v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv;
- 2) Podľa § 6 citovaného zákona do registra sa nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby; to neplatí, ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej známky.
Podľa § 4 citovaného zákona je staršou ochrannou známkou na účely tohto zákona:
 - a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "register") so skorším právom prednosti,
 - b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
 - c) ochranná známka Spoločenstva (ochranná známka EÚ) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
 - d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len "prihláška"), ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

1) Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „MELOXAN“ prihlasované pre tovary „farmaceutické prípravky; liečivá pre humánne použitie“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemôže byť zapísané do registra ochranných známk, pretože za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktorých používanie je v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv.

Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že Slovenská republika je z dôvodu členstva vo Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), viazaná rešpektovať odporúčania tejto organizácie, teda aj rezolúciu WHA46.19, ktorá požaduje, aby členské štáty zabránili získaniu vlastníckych práv k označeniam, ktoré sú podobné, zameniteľné či odvodené od nechrániteľných názvov uvedených v zozname medzinárodných nechrániteľných názvov farmaceutických látok („International Nonproprietary Names (ďalej „INN“) for Pharmaceutical Substances“), odporúčaných WHO. Úrad ďalej uviedol, že jedným z názvov uvedených v predmetnom zozname je aj názov „meloxicam“ (angl.) resp. „meloxicamum“ (lat.). Úrad poukázal na to, že porovnaním prihlasovaného označenia a uvedeného INN je zrejmé, že obsahujú spoločný koreň slova „melox“, ktorý v prípade prihlasovaného označenia má koncovku „-an“ a v prípade INN je to koncovka „-icam“, resp. „-icamum“.

2) Na základe vykonaného prieskumu bolo tiež zistené, že v registri ochranných známk je platná zhodná slovná ochranná známka „MELOXAN“ č. 212100, ktorá je zapísaná pre iného majiteľa, PHARMEX, spol. s r. o., Fraňa Kráľa 15, 841 01 Bratislava, s právom prednosti od 3.11.2004, pre tovary „Farmaceutický prípravok, liečivá pre ľudí“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V tejto súvislosti úrad uviedol, že porovnaním zoznamov tovarov a služieb ochrannej známky so skorším právom prednosti a prihlášky ochrannej známky bolo zistené, že tovary chránené ochrannou známkou sú zhodné s tovarmi uvedenými v prihláške ochrannej známky. Vzhľadom k tomu, že ide o zhodné označenia a zhodné tovary, je naplnená zápisná výluka v zmysle § 6 a § 4 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a prihlasované označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk. Podľa uvedeného ustanovenia to neplatí, ak majiteľ staršej ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej známky.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 28.11.2016 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 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
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
AK Štros & Kusák
JUDr. David Štros
Panenská 29
821 03 Bratislava