



Banská Bystrica 4. 9. 2017

POZ 941-2016/Z-288-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 941-2016 s názvom Slovenský lekárnik: odborný časopis slovenského lekárnictva z 2.5.2016, prihlasovateľa Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 831 04 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. b) a c) 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;

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

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „Slovenský lekárnik: odborný časopis slovenského lekárnictva“ prihlasované pre tovary „elektronické publikácie (sťahovateľné)“ v triede 9, „noviny; periodiká; tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); ročenky“ v triede 16 a služby „vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlasované označenie ako celok len jednoznačne informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade odborník v danej oblasti, že prihlasovateľom vydávané publikácie sú určené pre majiteľov lekární („lekárnik“ je kvalifikovaný odborník na prípravu a výdaj liekov, majiteľ lekárne - Krátky slovník slovenského jazyka, SAV, Bratislava 2003). Úrad ďalej uviedol, že vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a tovarmi službami, pre ktorý sa zápis žiada ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú. Úrad preto konštatoval, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa prihlasovaných služieb.

Záverom úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

**Dňa 8.8.2016 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:**

Valné zhromaždenie Zväzu lekárníkov Slovákov dňa 26.10.1930 jednomyselne rozhodlo, že začne vydávať vlastný tlačový orgán ako prvý lekárnícky časopis v slovenskom jazyku, ktorého historicky prvé vydanie bolo vydané dňa 1.1.1931 s podtitulkom „Úradný časopis Sväzu lekárníkov Slovákov“, ktorý následne vychádzal každého 25. dňa v mesiaci. Prihlasovateľ poukázal na to, že Zväz lekárníkov Slovákov vznikol dňa 15.5.1927.

Ďalej uviedol, že prihlasovateľ, teda Slovenská lekárnícka komora, bol zriadený zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň je následníčkou organizáciou Zväzu lekárníkov Slovákov, ktorý bol založený v roku 1927, Slovenskej lekárníckej komory založenej v roku 1943, ktorej činnosť bola ukončená v roku 1950, Slovenskej lekárníckej komory zriadenej v roku 1992 na základe zákona č. 13/1992 Zb. o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárníckej komore vykonávajúcej činnosť na základe zákona č. 216/ 2002 Z. z. o povolani lekárnika, o Slovenskej lekárníckej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlasovateľ poukázal na to, že s ohľadom na jeho historické nástupníctvo po vyššie uvedenom subjekte, Sväzu lekárníkov Slovákov ako vydavateľa časopisu „Slovenský lekárnik, časopis Sväzu lekárníkov Slovákov“ má za to, že lekárníci ako zdravotnícky pracovníci vykonávajúci zdravotnícke povolanie farmaceut a zároveň ako spotrebiteľia v ponímaní služieb s vydávaním časopisu pod prihlasovaným označením „Slovenský lekárnik: odborný časopis slovenského lekárníctva“ by nevnímali toto označenie ako bežné, ale ako označenie Slovenskej lekárníckej komory ako prihlasovateľova prihlasovaných služieb.

Na podporu uvedeného tvrdenia prihlasovateľ v prílohe priložil Potvrdenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo dňa 29.7.2016 o zápise periodickej tlače pod názvom „Slovenský lekárnik: odborný časopis slovenského lekárníctva“, vydavateľa Slovenská lekárnícka komora, do zoznamu periodickej tlače.

Záverom prihlasovateľ uviedol, že s ohľadom na uvedené má za to, že prihlasované označenie je spôsobilé na zápis podľa Zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a nie je daný právny dôvod na zamietnutie prihlášky predmetnej ochrannej známky.

**Záverčné vyjadrenie úradu:**

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „Slovenský lekárnik: odborný časopis slovenského lekárníctva“ prihlasované pre tovary „elektronické publikácie (sťahovateľné)“ v triede 9, „noviny; periodiká; tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); ročenky“ v triede 16 a služby „vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania poskytovaných tovarov a služieb. Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, prihlasované označenie ako celok jednoznačne informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade odborník v danej oblasti, že prihlasovateľom vydávané publikácie sú určené pre majiteľov lekární. Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu predmetné služby pochádzajú. Možno uviesť, že uvedené skutočnosti prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nevyvrátil.

V tejto súvislosti úrad uvádza, že ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä skutočné používanie označenia. 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. Pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viaceré faktory 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.

Predovšetkým je potrebné uviesť, že okrem tvrdenia prihlasovateľa, že je nástupcom subjektu Sväzu lekárníkov Slovákov, ktorý vydával vlastný lekárnický časopis pod názvom „Úradný časopis Sväzu lekárníkov Slovákov“, a z toho dôvodu by relevantní spotrebiteľia vnímali prihlasované označenie „Slovenský lekárnik: odborný časopis slovenského lekárníctva“ ako označenie prihlasovateľa, žiadny dokument vyššie uvedeného charakteru prihlasovateľ nepredložil. Uvedenú skutočnosť nepreukazujú ani prihlasovateľom predložené kópie strán prvého čísla časopisu s názvom „Slovenský lekárnik, Úradný časopis Sväzu lekárníkov Slovákov“ z 1.1.1931. Tak isto ani predložená kópia žiadosti prihlasovateľa o zápis do zoznamu periodickej tlače s názvom Slovenský lekárnik - odborný časopis slovenského lekárníctva, prijatá Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky zo dňa 28.7.2016, teda po dátume podania prihlášky ochrannej známky nepreukazuje, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť jeho používaním na území SR pred podaním prihlášky ochrannej známky, a to pre tovary a služby prihlasovateľa. Navyše skutočnosť, že označenie je zaregistrované ako názov tlače na Ministerstve kultúry SR ešte nie je dôkaz o tom, že relevantná verejnosť sa v skutočnosti s prihlasovaným označením na trhu aj stretla v takej miere, ako to vyžaduje § 5 ods. 2 o ochranných známkach.

Berúc do úvahy skutočnosti vyplývajúce z predložených dôkazových materiálov možno považovať za dôvodné konštatovať, že prihlasovateľovi sa nepodarilo preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, či charakteru tovarov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé

rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známkov.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). 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 jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 známkov a dizajnov

Doručiť:  
Slovenská lekárnická komora  
Nová Rožňavská 3  
831 04 Bratislava