



Banská Bystrica 20. 6. 2019
POZ 1655-2018/Z-244-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1655-2018 z 24.7.2018 prihlasovateľa Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o., Donská 61, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, ktorého v konaní zastupuje Porubčan Róbert, Ing., Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 10.4.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) 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 Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 10.4.2019 uviedol, že výlučne slovné označenie „OPERATÍVA“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1655-2018 nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 10 (rôzne zdravotnícke a lekárske prístroje, nástroje a pomôcky) ani k službám v triede 41 (vzdelávanie,...organizovanie seminárov, konferencií, výstav,...a súvisiace podporné služby) ani k službám v triede 44 (zdravotnícka starostlivosť...lekárske služby...plastická chirurgia....a súvisiace služby týkajúce sa starostlivosťou telesný a duševný stav ľudí).

Úrad skonštatoval, že prihlasovanému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré poskytujú relevantnej spotrebiteľskej verejnosti (na jednej strane tvorenú odborníkmi v oblasti zdravotníctva, chirurgie, študentmi zdravotníckych odborov a na druhej strane pacientmi) len jednoduchú informáciu o zameraní a účele tovarov a služieb. V tejto súvislosti sa úrad odvolal na významu slova „operatíva“, ktoré v lekárskej terminológii označuje prácu, činnosť týkajúcu sa operácií. Úrad vyjadril presvedčenie, že relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je z predmetného označenia zrejmé, že takto označené služby a tovary sa týkajú problematiky chirurgických zákrokov a s tým súvisiacich služieb a tovarov. K tomu úrad dodal, že okrem opisnej informácie vyjadrujúcej zameranie a účel služieb a tovarov, neobsahuje prihlásené označenie žiadny iný údaj, na základe ktorého by relevantná spotrebiteľská verejnosť mohla určiť obchodný pôvod takto označených služieb a tovarov. To znamená, že na základe prihláseného označenia nedokáže relevantná spotrebiteľská verejnosť rozlíšiť služby

a tovary prihlasovateľa od rovnakých služieb a tovarov poskytovaných inými osobami. V závere výsledku prieskumu z 10.4.2019 úrad uviedol, že vzhľadom na povahu prihláseného označenia, nie je možné uprieť právo iným osobám, ktorých aktivity sa týkajú chirurgických zákrokov a s tým súvisiacich služieb a tovarov, označovať takto zamerané služby a tovary predmetným označením. Na základe týchto skutočností úrad skonštatoval, že slovné označenie OPERATÍVA, je len opisným údajom, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie zamerania a účelu služieb a tovarov a preto prihlásené označenia napĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známk z dôvodov uvedených v § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 17.6.2019 uviedol, že slovo „OPERATÍVA“ nie je v bežnej lekárskej terminológii používané na označovanie činnosti týkajúcej sa operácií. Prihlasovateľ tiež upriamil pozornosť na § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podľa ktorého úrad dbá o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na to, že úrad už v minulosti zapísal slovné označenie „Operatíva“ ako ochrannú známku pre tovary a služby súvisiace s lekárstvom a zdravotníctvom, a to pod č. 196265. K tomu prihlasovateľ dodal, že úrad neodôvodnil rozdielne posúdenie prihláseného označenia a ochrannej známky č. 196265, ktoré predstavujú zhodné prípady. Prihlasovateľ zastáva názor, že rovnako ako v prípade ochrannej známky č. 196265, ani v prípade prihlášky ochrannej známky POZ 1655-2018 neexistujú dôvody na jej zamietnutie kvôli absencii rozlišovacej spôsobilosti.

Záverčné stanovisko úradu

K tvrdeniu prihlasovateľa, že slovo „OPERATÍVA“ nie je v bežnej lekárskej terminológii používané na označenie činnosti týkajúcej sa operácií, úrad uvádza, že nie je podstatné s akou frekvenciou sa slovo „OEPRATÍVA“ používa v lekárskej terminológii, ale dôležité je, že jeho významu relevantná spotrebiteľská verejnosť rozumie. Jeden z významov slova „OEPRATÍVA“ sa viaže práve k lekárskej terminológii, v ktorej označuje „prácu, činnosť týkajúcu sa operácií“ (In.: Slovník cudzích slov akademický z roku 2005). V tejto súvislosti úrad podotýka, že 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). Relevantná spotrebiteľská verejnosť (na jednej strane tvorená odborníkmi v oblasti zdravotníctva, chirurgie, študentmi zdravotníckych odborov a na druhej strane pacientmi) teda môže vnímať slovný prvok OPERATÍVA ako jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené služby a tovary sa týkajú problematiky chirurgických zákrokov a s tým súvisiacich služieb a tovarov. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie „OPERATÍVA“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci služby a tovary, ktoré dané označenie má označovať.

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 prihláske, 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.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona sa vzťahuje 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.

Úrad ďalej poukazuje na to, 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 OPERATÍVA obsahuje opisný údaj bez iných rozlišovacích prvkov, teda nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Je potrebné uviesť, 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 odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Vami prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

K skutočnosti, že na území Slovenska platila až do roku 2010 rovnomenná ochranná známka „Operatíva“ č. 196265, ktorá bola zapísaná pre tovary a služby súvisiace s lekárstvom a zdravotníctvom, úrad uvádza, že išlo o ochrannú známku, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známk v roku 2001, t. j. v čase platnosti iných predpisov. Označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1655-2018 musí byť posudzované podľa zákona 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Okrem toho je potrebné poukázať na výrazné snahy o harmonizáciu praxe jednotlivých členských štátov Európskej únie. Keďže na prax úradu má vplyv aj komunitárne právo a európska judikatúra (predovšetkým rozhodnutia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo a rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev), je potrebné uviesť, že pojem rozlišovacej spôsobilosti ako aj jej posudzovanie sa vyvíja a je iné ako v čase zápisu ochrannej známky č. 196265. Možno konštatovať, že posun praxe úradu je výsledkom prispôsobovania sa európskej judikatúre a praxe v oblasti ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy prax úradu v oblasti posudzovania zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení 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 výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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:

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji