



Banská Bystrica 27. 6. 2019
POZ 676-2019/Z-259-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 676-2019 z 1.4.2019 s názvom „BUTYRATE“ prihlasovateľa JULAMEDIC s.r.o., Allendeho 2769/38, 059 51 Poprad, Slovenská republika,

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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 5.4.2019 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 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.

Skúmané označenie je prihlásené pre tovary v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 5.4.2019 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „BUTYRATE“ je tvorené jedným slovným prvkom, pričom ide o viacjazyčný slovný prvok, keď napr. v anglickom jazyku znamená „(chem.) maslan, butyrát“ (Lingea Lexicon 2002). Rovnako tak aj francúzsky slovník uvádza význam slova „butyrate“ v znení „maslan“. Anglická wikipédia aj spresňuje, že slovo „butyrate“ znamená „tradičný názov konjugovanej bázy kyseliny maslovej (tiež známy ako kyselina butánová). Vzorec butyrátového iónu je $C_4H_7O_2$ “. Názov sa používa ako súčasť názvu esterov a solí kyseliny maslovej“. V neposlednom rade aj slovenské slovníky uvádzajú, že synonymické pojmy „butyrát“ či „maslan“ v chémii významovo predstavujú „sol' resp. ester kyseliny maslovej“.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jednoznačne vyvodil, že označenie „BUTYRATE“ len jednoducho opisuje obsah a charakter (iné vlastnosti) tovarov prihlásených v triedach 5, 29 a 30.

Preto je označenie „BUTYRATE“ vo vzťahu k prihláseným tovarom označením opisným, ktoré poskytuje potenciálnym užívateľom predmetných tovarov len jednoduchú informáciu o tom, že tieto tovary okrem iných vlastností obsahujú aj vyššie špecifikovanú chemickú látku, ktorej názov je butyrát resp. maslan.

Ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom.

K tomu úrad dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Keďže skúmané výlučne slovné označenie túto funkciu neplní, úrad skonštatoval, že ho nie je možné z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), c) zapísať do registra ochranných známk.

Úrad ďalším skúmaním ešte zistil, že výlučne slovné označenie „BUTYRATE“ tvorí základ viacerých farmaceutických substancií, ktoré patria do zoznamu resp. do databázy „Medzinárodných nechrániteľných názvov pre farmaceutické substancie“ („International Nonproprietary Names (INN) for Pharmaceutical Substances“). Táto databáza je vedená Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). V tejto databáze sa nachádzajú nasledovné farmaceutické substancie: dioxaphetyl butyrate (en); glycerol phenylbutyrate (en); butyrate de dioxaphétyl (fr); phénylbutyrate de glycéról (fr); alternatívne názvy v predmetnej databáze predstavuje 14 ďalších slovných spojení obsahujúcich slovný prvok „butyrate“.

K tomu úrad dodal, že pojem „nonproprietary name“ (nechrániteľný názov) je tiež známy ako generický názov. INN názvy sú schvaľované Svetovou zdravotníckou organizáciou s cieľom chrániť bezpečnosť pacientov a umožniť identifikáciu špecifickej farmaceutickej substancie pod jediným globálne používaným názvom, pričom WHO požaduje od svojich členov, teda aj od Slovenskej republiky, aby zabránili získaniu vlastníckych práv k INN názvu s tým, že takýto názov, ani názov podobný, zameniteľný či odvodený od INN nemôže byť zapísaný ako ochranná známka. WHO zdôrazňuje túto požiadavku najmä v prípade, keď označenie obsahuje zavedený INN názov ako slovný základ alebo kľúčové slovo. V rezolúcii Svetovej zdravotníckej organizácie WHA46.19 sú členské štáty vyzývané, aby zabránili spoločnostiam používať ochranné známky podobné, resp. odvodené od INN. V tomto zmysle spolupracuje WHO aj so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO).

Z porovnania prihláseného označenia „BUTYRATE“ a vyššie uvedených INN názvov je zjavné, že tieto názvy obsahujú slovotvorný základ „BUTYRATE“.

Na margo vyššie uvedeného úrad dodáva, že 4. februára 1993 sa Slovenská republika stala členským štátom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), pričom sa zaviazala týmto aktom rešpektovať odporúčania tejto organizácie, teda aj rezolúciu WHA46.19. Z tejto rezolúcie vplynula požiadavka týkajúca sa okrem iného aj zdokonalenia zásad smernice o používaní nechrániteľných názvov farmaceutických substancií a zabránenia používaniu názvov od nich odvodených a názvov, ktoré sú tvorené ich kmeňom, ako ochranných známk. Používaním označenia „BUTYRATE“ ako ochrannej známky by boli zo strany Slovenskej republiky odignorované vyššie spomenuté odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

V závere daného prieskumu úrad skonštatoval, že prihlásené výlučne slovné označenie „BUTYRATE“ nie je možné z titulu § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 12.6.2019 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 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:
JULAMEDIC s.r.o.
Allendeho 2769/38
059 51 Matejovce