



Banská Bystrica 10. 10. 2019

POZ 1735-2017/Z-471-2019

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1735-2017 z 7.7.2017 prihlasovateľa T-STRING Pardubice, a.s., Masarykovo nám. 1484, 532 30 Pardubice, CZ, ktorého v konaní zastupuje BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1,

### 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 29.05.2018 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 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.

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

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1735-2017 je slovné označenie **BEZKAŠEL** prihlasované pre tovary v triedach 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prieskumom predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zistil, že toto označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť.

Predmetné označenie je tvorené výlučne údajom (slovným spojením zlúčeným do jedného slovného prvku), ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností (účelu) tovarov. Podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona takéto označenie nie je možné uznať za ochrannú známku. Vyššie uvedené konštatovanie vyplýva zo skutočnosti, že prihlásené označenie vo svojom celkovom význame poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti iba jednoduchú informáciu o tom, že takto označené tovary sú určené na liečbu kašľa resp. prevenciu proti kašľu. Relevantná spotrebiteľská verejnosť na základe predmetného označenia dokáže určiť len to, že takto označené sirupy a rôzne nápoje pomáhajú odstrániť kašeľ, prípadne predísť kašľu a teda pomôcť spotrebiteľovi dosiahnuť zdravotný stav „bez kašľa“. To znamená, že prihlásené označenie umožňuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti určiť iba charakter tovarov, ale neumožňuje spotrebiteľskej verejnosti

nájsť spojitosť medzi takto označenými tovarmi a subjektom, ktorý ich poskytuje. Inak povedané, relevantná spotrebiteľská verejnosť nie je schopná na základe prihláseného označenia určiť obchodný pôvod tovarov.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť. Z uvedených dôvodov nie je možné zapísať prihlásené označenie do registra ochranných známk.

**Dňa 03.10.2018 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:**

Prihlasovateľ sa vo svojej odpovedi odvolal voči listu úradu zo dňa 29.5.2018 týkajúcej prihlášky ochrannej známky POZ 1735-2017 s názvom **BEZKAŠEL** s výsledkami prieskumu prihlášky a zápisnej spôsobilosti. K výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlasovateľ zasielal dôkazy o používaní prihlasovaného označenia „BEZKAŠEL“ prihlasovateľom pre prihlasované tovary od roku 2014:

1) 22ks faktúr preukazujúcich predaje produktov s názvom „Bezkašel“ spoločnosťou T-String Pardubice, a.s. na území Slovenskej republiky v období rokov 2014 až 2018 (dokumenty s názvami Faktury 2014.pdf až Faktúry 2016.pdf a Faktúra 2018.pdf v zložke Faktúry)

2) Obaly produktov s názvami „bezkašel – bylinný sirup z materinej dúšky“ a „bezkašel – skorocelový bylinný sirup“ spoločnosti T-String Pardubice, a.s. na ktorých sú uvedené opisy produktov (dokumenty s názvami Obal BEZKASEL materina duska.pdf a Obal BEZKASEL skorocel.pdf v zložke Obaly)

3) Prospekt k produktom s názvami „bezkašel – bylinný sirup z materinej dúšky“ a „bezkašel – skorocelový bylinný sirup“ spoločnosti T-String Pardubice, a.s. na ktorom je uvedený opis produktov (dokument s názvom Prospekt BEZKASEL.pdf v zložke Prospekt)

4) Zmluva o zriadení a prevádzkovaní konsignačného skladu a o výhradnom predaji konsignanta, spoločnosti T-String Pardubice, a.s. (dokument s názvom Zmluva o konsignačnom sklade.pdf v zložke Zmluva).

Podľa prihlasovateľa priložené dôkazy preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho intenzívnym používaním pre prihlasované tovary prihlasovateľom pred podaním prihlášky ochrannej známky, t. j. pred 7.7.2017, preto prihlasované označenie nemôže spadať pod namietané dôvody § 5 ods. 1 b) a c) a týmto požiadal úrad o pokračovanie v konaní prihlášky ochrannej známky.

Dňa 06.10.2018 bola úradu doručená totožná odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti ako dňa 03.10.2018, v ktorej prihlasovateľ uviedol tie isté skutočnosti ako sú vyššie uvedené.

**Záverečné vyjadrenie úradu:**

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie **BEZKAŠEL** prihlasované pre tovary v triedach 5 - *Liečivé nápoje; liečivé sirupy; sirupy proti kašľu, 30 - Stolový sirup; javorový sirup; čokoládový sirup; kukuričný sirup na kulinárske účely; sirup ako poleva; škrobový sirup na prípravu jedál; sirup na palacinky; melasový sirup na prípravu jedál; glukózové sirupy na prípravu jedál; sirupy (chuťové prísady); agávový sirup (prírodné sladidlo); melasový sirup; fermentačný glukózový sirup na prípravu jedál; konzervačný glukózový sirup na prípravu jedál; sirup z ovocného cukru na prípravu jedál; 32 - sirupy na výrobu nápojov; sladové sirupy do nápojov; nealkoholické ovocné sirupovité nápoje* 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 neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru prihlasovaných tovarov a s nimi súvisiacich obchodných služieb.

Vyššie uvedené vyplýva zo skutočnosti, že označenie **BEZKAŠEL** je tvorené výlučne údajom (slovným spojením zlúčeným do jedného slovného prvku), ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností (účelu) tovarov, avšak bez akéhokoľvek iného údaja, na základe ktorého by bolo možné určiť obchodný pôvod tovarov. Prihlasované označenie je tvorené jednoduchým tlačným písmom, pričom je potrebné zdôrazniť, že grafická úprava prihláseného označenia **BEZKAŠEL** neobsahuje žiaden dištinkatívny prvok, ktorý by označeniu dodal rozlišovaciu funkciu. V prípade prihláseného označenia ide pritom o taký tvar písma, (veľké tlačené písmená bežného typu), ktoré samotnému významu nepridávajú na zvláštnosti. Predmetné označenie vo svojom celkovom význame poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti iba jednoduchú

informáciu o tom, že takto označené tovary sú určené na liečbu kašľa resp. prevenciu proti kašľu. Relevantná spotrebiteľská verejnosť na základe prihláseného označenia dokáže určiť len to, že takto označené sirupy a rôzne nápoje pomáhajú odstrániť kašeľ, prípadne predísť kašľu a teda pomôcť spotrebiteľovi dosiahnuť zdravotný stav „bez kašľa“. To znamená, že predmetné označenie umožňuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti určiť iba charakter tovarov, ale neumožňuje spotrebiteľskej verejnosti nájsť spojitosť medzi takto označenými tovarmi a subjektom, ktorý ich poskytuje. Inak povedané, relevantná spotrebiteľská verejnosť nie je schopná na základe prihláseného označenia určiť obchodný pôvod tovarov, pričom je zrejmé, že spomínané označenie je určené k liečbe kašľa najmä prostredníctvom nápojov a sirupov prihlásených v triedach 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlásené označenie je tvorené len jednoduchou informáciou, na ktorej pochopenie príslušná spotrebiteľská verejnosť nie je nútená zapojiť svoju myseľ do takej miery, aby bol spustený hlbší kognitívny proces. V prípade použitia prihláseného označenia na nárokovanych tovaroch bude spotrebiteľskej verejnosti zrejmé, že ide o tovary zamerané na liečbu kašľa prostredníctvom liečivých nápojov alebo sirupov. V nadväznosti na uvedené by príslušní spotrebiteľia, ktorým sú v tomto prípade ľudia s problémami kašľa, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní vnímali prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov a služieb.

Prihlasovateľ sa vo svojom vyjadrení k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti upriamil pozornosť na skutočnosť, že predmetné označenie **BEZKAŠEL** používa pre prihlasované tovary už od r. 2014 a to kópiami 22 faktúr preukazujúcich predaje produktov BEZKAŠEL spoločnosťou T- STRING Pardubice, a.s. z obdobia od r. 2014 až do r. 2018, avšak z dôsledného prieskumu vyššie uvedeného nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva z toho, že 22 faktúr bolo vystavených spoločnosti Interpharm Slovakia a.s., avšak bez preukázania v akom rozsahu spoločnosť Interpharm Slovakia a. s. v mene prihlasovateľa distribuovala produkty s názvom BEZKAŠEL konečnému spotrebiteľovi. Len jedna predložená faktúra bola vystavená na spoločnosť UNIMED, spol. s r. o. pričom dátum jej vystavenia bol 3.1.2018, teda po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky. Úrad preto konštatuje, že prihlasovateľ dostatočne nepreukázal v súvislosti s obdobiím pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia.

Prihlasovateľ sa pokúšal upriamiť pozornosť úradu na rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia aj vo svojom opakovanom (identickom) vyjadrení k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti doručenom dňa 06.10.2018. Prihlasovateľ predložil úradu doklady, v ktorých sa snažil poukázať na to, že prihlasovateľovo meno je možné na predložených dokladoch nájsť (identifikovať), tak aby si ho spotrebiteľia boli schopní spojiť s prihlasovaným označením. Ide o obaly produktov s názvami „bezkašel“ – bylinný sirup z materinej dúšky“ a „bezkašel“ – skorocelový bylinný sirup“ spoločnosti T-STRING Pardubice, a.s. na ktorých sú uvedené opisy produktov (dokumenty s názvami obal „bezkašel“ materina dúška.pdf a obal „bezkašel“ skorocel.pdf v zložke Obaly. Na vyššie uvedené úrad vyjadruje názor, že nemožno uprieť snahu prihlasovateľa o preukázanie spojitosti medzi názvom označenia a samotného prihlasovateľa, no túto skutočnosť úrad spochybňuje v tom, že aj keď uvedené tvrdenie sa „a priori“ javí ako pravdivé, pri vykonaní dôslednej kontroly či už samotných faktúr alebo aj pri spätnej kontrole vo vyhľadávачoch na internete, nachádzame viac prepojenie distribútora pre SR a to spoločnosť UNIMED, spol. s r.o. (so sídlom na Oriškovej ulici 11 v Bratislave) ako na samotného prihlasovateľa prihlasovaného označenia. Podobne vyznieva aj snaha prihlasovateľa poukázať na prepojenie označenia a prihlasovateľa ochrannej známky spoločnosť T-STRING Pardubice a.s. , kde na prednej strane obalu s názvom „bezkašel“ nachádzame tučným písmom zvýraznený nápis **DIAVITA**, teda stredisko spoločnosti T-STRING Pardubice, a.s. Je potrebné zdôrazniť, že tento doklad dokumentuje skutočnosť, že ide o obal výrobku určený pre distribúciu na území Českej republiky, avšak nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním predmetnej prihlášky je potrebné preukazovať vo vzťahu k územiu SR. Navyše je potrebné dodať, že na tomto obale je uvedený dátum výroby produktu 20.10.2017, t. j. po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Prihlasovateľ predložil aj verziu obalov sirupov s názvom „bezkašel“ určenú pre distribúciu na území SR, avšak na týchto obaloch nikde nie je zmienka o prihlasovateľovi predmetnej prihlášky ochrannej známky POZ 1735-2017, pretože sa tam nachádza len dovozca a distribútor pre SR (t. j. spoločnosť UNIMED spol. s r. o.). Úrad ďalej uvádza, že tieto obaly nedisponujú žiadnym časovým údajom, takže nie je možné určiť či sa viažu k obdobiu pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky POZ 1735-2017 a preto tieto doklady

neprispiievajú k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia na území Slovenskej republiky.

Ako ďalší dôkaz predložil prihlasovateľ kópiu „Zmluvy o zriadení a prevádzkovaní konsignačného skladu a o výhradnom predaji“ (dokument s názvom Zmluva o konsignačnom sklade.pdf v zložke Zmluva), prostredníctvom ktorej konsignant (t. j. spoločnosť T-STRING Pardubice, a. s.) poverila konsignatára (t. j. spoločnosť UNIMED, spol. s r. o.) dovozom a distribúciou výživových doplnkov a kozmetiky, vrátane ich obalov. K tomuto dokladu úrad v prvom rade uvádza, že ide o interný doklad prihlasovateľa, pre bežného spotrebiteľa však nedostupný a tak pre relevantnú spoločnosť, ktorou je v tomto prípade bežný občan trpiaci na akúkoľvek formu kašľa, prakticky neprístupný (dôkaz bez závažnej výpovednej hodnoty). Okrem toho z tejto zmluvy nie je zjavné, či tovary, ktoré mal v zmysle zmluvy konsignatár predávať konečnému spotrebiteľovi boli označené prihláseným označením t. j. označením „BEZKAŠEL“. V súvislosti s vyššie uvedeným úrad uvádza, že prihlasovateľ nepreukázal dostatočným spôsobom rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia vo vzťahu k jeho osobe a preto nie je možné dospieť k záveru, že prihlasované označenie bolo používané na trhu v takej miere, aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby pre prihlasovateľa nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Vzhľadom na to, že prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia pred podaním prihlášky vo vzťahu k nárokoványm tovarom a ani svojou argumentáciou nevyvrátil stanovisko úradu o tom, že prihlásené označenie spĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona úrad zotrváva na svojom stanovisku, ktoré bolo uvedené vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 29.05.2018.

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 prihlasovaných tovarov, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov. 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.

Úrad je toho názoru, 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). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannú známku na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom, pre ktoré je prihlásené, 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 §

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.  
Kukučínova 13  
921 01 Piešťany 1