



Banská Bystrica 30. 10. 2019  
POZ 300-2018/Z-515-2019

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 300-2018 zo 6.2.2018 prihlasovateľa GENERICA spol. s r.o., Vrbovská č. 39, 921 01 Piešťany 1, 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 ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 07.06.2018 oznámené, že prihláška ochranej známky nespĺňa podmienky na zápis ochranej 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:**

Prihlásené slovné označenie Pro-Osteo je tvorené spojením dvoch slov „Pro“ a „Osteo“, ktoré sú oddelené pomlčkou. Slovný prvok „Pro“ je podľa slovníka cudzích slov (In.: Veľký slovník cudzích slov SAMO 2003) z latinského prekladu prvá časť zložených slov s významom *pre, za, určený na dačo,...*. Druhá časť slovného spojenia „Osteo“ znamená z gréckeho slova (podľa toho istého slovníka) prvú časť zložených slov s významom *kosť, kostný*. Celkový význam predmetného označenia je jednoznačný vo význame „určený pre kosti“. Keďže latinský a grécky jazyk sú jazykmi používanými v medicínskom, ako aj farmaceutickom odbore, je dané označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom - vitamínové prípravky, výživové doplnky, výživové doplnky s obsahom vitamínov - v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označením, ktoré môže slúžiť na určenie účelu týchto výrobkov, teda že vitamínové prípravky sú určené pre tých ľudí, ktorí potrebujú zlepšiť zdravotný stav svojich kostí.

Vo vzťahu k prihláseným tovarom označenie „Pro-Osteo“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti jasnú informáciu o ich zameraní, či vlastnostiach. Keďže predmetné označenie je výlučne slovným označením bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov, je zároveň označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochranej 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 o obsahu musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť.

Vzhľadom na vyššie uvedené, prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis označenia do registra ochranných známk.

**Dňa 13.12.2018 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:**

Prihlasovateľ vo svojom liste zo dňa 7.6.2018 k prihláške ochrannej známky POZ 300-2018 s názvom Pro-Osteo sa odvolal voči výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti, pričom vyjadril nesúhlas so stanoviskom úradu, že uvedené prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis označenia do registra ochranných známk, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ v prílohe zaslal dôkazy o používaní prihlasovaného označenia Pro-Osteo pre prihlasované tovary od roku 2015 a to:

- 1) 22 ks faktúr preukazujúcich predaje produktov Pro-Osteo plus spoločnosťou GENERICA spol. s r.o. na území Slovenskej republiky v období rokov 2015 až 2017 (dokument s názvom Faktúry.pdf)
- 2) Časti katalógov spoločnosti GENERICA spol. s r.o. s produktami Pro-Osteo plus v ktorých sú zobrazené obaly produktov spolu s ich opisom z obdobia rokov 2015 až 2018 (dokument s názvom Katalógy.pdf)
- 3) Leták k produktom Pro-Osteo plus spoločnosti GENERICA s vyobrazením obalov produktov a ich opisom (dokument s názvom Leták.pdf).

Podľa prihlasovateľa priložené dôkazy preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho intenzívnym používaním pre prihlasované tovary ešte pred podaním prihlášky ochrannej známky, t. j. pred 6.2.2018, preto prihlasované označenie nemôže spadať pod namietané dôvody § 5 ods. 1 písm. b) a c) a zároveň prihlasovateľ požiadal úrad o prehodnotenie stanoviska, teda aby úrad pokračoval v konaní prihlášky tejto ochrannej známky.

**Záverčné vyjadrenie úradu:**

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie **Pro-Osteo** prihlasované pre tovary v triede 5 - *vitamínové prípravky; výživové doplnky; výživové doplnky s obsahom vitamínov* 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.

Označenie „Pro-Osteo“ je zložené zo slovných prvkov, ktoré jednoznačne informujú spotrebiteľskú verejnosť o zameraní a vlastnostiach takto označených tovarov. Vzhľadom na zrozumiteľný význam predmetného slovného spojenia „určený pre kosti“ nie je dôvod predpokladať, že by spotrebiteľská verejnosť vnímala prihlásené označenia ako celok v inom význame aký prezentoval úrad vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 7.6.2018.

Úrad je toho názoru, že prihlásené označenie je pre relevantných spotrebiteľov, ktorých tvorí početná skupina osôb, ktorí potrebujú zlepšiť zdravotný stav svojich kostí, pričom táto príslušná spotrebiteľská verejnosť nie je nútená zapojiť svoju myseľ do takej miery, aby bol u nej spustený hlbší kognitívny proces. V prípade použitia prihláseného označenia na nárokových tovaroch bude spotrebiteľskej verejnosti zrejmé, že vo všetkých ohľadoch môže očakávať vitamínový doplnok zameraný na kosti. V nadväznosti na uvedené by príslušný spotrebiteľ, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný vnímal prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov a služieb.

Úrad uvádza, že prihlasované označenie je len jednoduchým slovným označením a nenesie v sebe žiaden prvok, ktorý by dodával prihlasovanému označeniu prvok dištinktivnosti. Je tiež potrebné zdôrazniť, že grafická úprava prihláseného označenia **Pro-Osteo** neobsahuje žiaden dištinktivný prvok, ktorý by označeniu dodal rozlišovaciu funkciu. V prípade prihláseného označenia ide pritom o taký tvar písma, (veľké a malé tlačene písma bežného typu), pričom slová sú oddelené pomlčkou), ktoré samotnému významu nepridávajú

na zvláštnosti, a teda neprispievajú k zvýšeniu rozlišovacej spôsobilosti označenia. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je zrejme, že prihlásené označenie nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ vo svojom stanovisku vyjadril nesúhlas s názorom úradu, že prihlasované označenie neumožňuje spotrebiteľskej verejnosti určiť pôvod takto označovaných nápojov a súvisiacich obchodných služieb. Označenie **Pro-Osteo** používal prihlasovateľ už od r. 2015 pričom úradu zaslal ako dôkazy o používaní prihlasovaného označenia Pro-Osteo pre prihlasované tovary nasledovné dokumenty: 1) 22 ks faktúr preukazujúcich predaje produktov Pro-Osteo plus spoločnosťou GENERICA spol. s r.o. na území Slovenskej republiky v období rokov 2015 až 2017 (dokument s názvom Faktúry.pdf), 2) Časti katalógov spoločnosti GENERICA spol. s r.o. s produktami Pro-Osteo plus v ktorých sú zobrazené obaly produktov spolu s ich opisom z obdobia rokov 2015 až 2018 (dokument s názvom Katalógy.pdf), 3) Leták k produktom Pro-Osteo plus spoločnosti GENERICA s vyobrazením obalov produktov a ich opisom (dokument s názvom Leták.pdf). Po dôkladnej analýze predložených dokladov, úrad konštatuje, že vo všetkých predložených dokladoch môžeme nájsť označenie s názvom „Pro-Osteo plus“ resp. slovné spojenie „Pro-Osteo plus Generica“, z čoho je zrejme, že ide o odlišné slovné označenia ako prihlasovateľ uviedol vo svojej prihláške resp. žiadosti o zápis ochrannej známky do registra ÚPV SR zo dňa 06.02.2018. Podobne je tomu aj v prípade internetového prehľadávania slovného spojenia „Pro-Osteo“, kde môžeme toto značenie nájsť na množstve internetových odkazov aj u viacerých iných podnikateľských subjektov, ktoré svoje tovary propagujú prostredníctvom internetu. Za všetky úrad uvádza, že s rovnomeným názvom „Pro-Osteo“ sa pri internetovom vyhľadávaní stretávame u kanadského výrobcu vitamínových prípravkov (doplňkov) Naka Herbs & Vitamins Ltd. V tejto súvislosti neobstojí tvrdenie prihlasovateľa, že priložené dôkazy preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho intenzívnym používaním pre prihlasované tovary ešte pred podaním prihlášky ochrannej známky už pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, t.j. pred 06.02.2018. V súvislosti s vyššie uvedeným je potrebné konštatovať, že spotrebiteľská verejnosť nemôže identifikovať prihlasované označenie len v spojitosti s prihlasovateľom, teda spoločnosťou Generica spol. s r.o., keďže prihlasovateľ predložil len také doklady, z ktorých vyplýva, že pred podaním prihlášky nepoužíval na označovanie svojich tovarov a služieb označenie v znení „Pro-Osteo“, ale používal iné slovné spojenia a to „Pro-Osteo plus“ resp. „Pro-Osteo plus Generica“.

Úrad zodpovedne vyhodnotil všetky argumenty prihlasovateľa, tie však nie sú schopné preukázať v súvislosti s obdobím pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky také skutočnosti, aby bolo možné dospieť k záveru, že predmetné označenie nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť. Z uvedeného vyplýva, že označenie nie je schopné v očiach príslušnej verejnosti individualizovať prihlasované tovary od tovarov pochádzajúcich od iných subjektov, pretože predmetné označenie nie je schopné identifikovať ich pôvod. Príslušní spotrebitelia by preto vnímali prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov. Relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú.

Úrad už vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 07.06.2018 poukazoval na zrozumiteľný význam prihlasovaného označenia. V nadväznosti na vyššie uvedené úrad uvádza, že slovné 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). Z uvedeného je zrejme, že označenie **Pro-Osteo** ako celok je opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 5 čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia ako celku môže relevantná spotrebiteľská verejnosť pod takýmto označením tovarov môže očakávať výrobky určené pre kosti. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď slovné spojenie „Pro-Osteo“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci vlastnosti tovarov, ktoré dané označenie má označovať.

Len prihlasovateľovo poukazovanie na samotné výňatky z fotodokumentácie 22 ks faktúr preukazujúcich predaje produktov Pro-Osteo plus spoločnosťou GENERICA spol. s r.o. na území Slovenskej republiky v období rokov 2015 až 2017 (dokument s názvom Faktúry.pdf) ako aj časti katalógov spoločnosti GENERICA spol. s r.o. s produktami „Pro-Osteo plus“, v ktorých sú zobrazené obaly produktov spolu s ich opisom z obdobia rokov 2015 až 2018 (dokument s názvom Katalógy.pdf) a tiež leták k produktom Pro-Osteo plus spoločnosti GENERICA s vyobrazením obalov produktov a ich opisom (dokument s názvom Leták.pdf) nemožno považovať za doklady, ktoré by preukazovali, že prihlásené označenie nadobudlo jeho používaním rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, pretože tak ako to už úrad vysvetlil

vyššie ide o doklady súvisiace so slovným pomenovaním „Pro-Osteo plus“ resp. „Pro-Osteo plus Generica“, ktoré sa však nezhodujú s prihlasovaným označením „Pro-Osteo“. V tejto súvislosti úrad upriamuje pozornosť na rozhodnutia ECJ 108/97 a 109/97, ktoré vydal Európsky súdny dvor, kde sa spresňuje spôsob preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známk stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovacu spôsobilosť prihlasovaných ochranných známk. Zároveň úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištingtívne (t. j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi a službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovacu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

Na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti má prihlasovateľ možnosť okrem vyššie spomenutých kritérií predložiť úradu aj dokumentáciu o používaní predmetného označenia a to prostredníctvom:

- reklamných materiálov, inzerátov
- brožúr, katalógov
- faktúr
- ako aj ďalších materiálov preukazujúcich používanie označenia - napr. webová stránka s preukázaným počtom jej návštevníkov

Nemožno uprieť snahu prihlasovateľa poukázať na rozlišovacu spôsobilosť prihlasovaného označenia, avšak z dosiaľ predložených dokladov prihlasovateľ dostatočným spôsobom nepreukázal skutočné používanie prihlasovaného označenia, pretože predložené doklady sa vzťahujú k iným slovným označeniam. Z hľadiska preukazovania rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nemožno stotožňovať označenie „Pro-Osteo“ s označeniami „Pro-Osteo plus“ resp. „Pro-Osteo plus Generica“. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že predložené doklady musia preukazovať, že prihlasované označenie **Pro-Osteo** používal subjekt, ktorý podal prihlášku ochrannej známky, že označenie sa používalo v takom znení (vyhotovení) ako je uvedené v prihláške ochrannej známky, pre tovary alebo služby, ktoré sú v prihláške uvedené v čase pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky na území SR, prípadne vo vzťahu k územiu SR, a to v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať, že týmto používaním nadobudlo rozlišovacu spôsobilosť.

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. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovacu 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 triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo

vo vzťahu k územi Slovenskej republiky rozlišovaciú 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 § 177

a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.  
Kukučínova 13

