



Banská Bystrica 30. 9. 2020
POZ 687-2019/Z-407-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 687-2019 z 1.4.2019 prihlasovateľa GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 687-2019 je výlučne slovné označenie „hydro“ (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“, ktoré je prihlásené pre tovary „zdravotnícke pomôcky vo forme pastiliek“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 24.7.2019 (ďalej „výsledok prieskumu“) 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 (ďalej len „zákon o ochranných známkach“ alebo „citovaný zákon“), 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 priemyselnej vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) vo výsledku prieskumu uviedol, že prihlásené označenie je tvorené výlučne údajom, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností tovarov. Svoje stanovisko úrad odôvodnil významom slova, ktoré tvorí predmetné označenie. Slovo „hydro“ predstavuje prvú časť zložených slov, odborných termínov s významom voda, vodný, vodstvo, kvapalina, kvapalný. Úrad vo výsledku prieskumu zastával názor, že v oblasti zdravotníctva a farmácie sa táto predpona odkazujúca na súvislosť s vodou bežne používa na vyjadrenie podstatných vlastností prípravkov, ktoré slúžia na zvlhčovanie a hydratovanie ľudského organizmu, resp. jeho jednotlivých častí.

Vzhľadom na túto skutočnosť úrad vo výsledku prieskumu poukázal na zrejmosť toho, že slovo „hydro“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti (tá je v danom prípade tvorená širokou skupinou spotrebiteľov zloženou na jednej strane zo spotrebiteľov so zdravotnými problémami a na druhej strane zo spotrebiteľov preventívne užívajúcich zdravotnícke pomôcky vo forme pastiliek, resp. výživové doplnky) zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené tovary pomáhajú zvlhčovať a hydratovať ľudský

organizmus resp. určité časti ľudského organizmu. Relevantná spotrebiteľská verejnosť prostredníctvom označenia „hydro“ použitom na „zdravotníckych pomôckach vo forme pastiliek“ dostane iba informáciu o zvlhčovacích resp. hydratačných vlastnostiach takto označených tovarov, ktoré sa vzhľadom na svoj tvar a povahu užívajú perorálne. Avšak prihlásené označenie neobsahuje žiadny údaj, na základe ktorého by relevantná spotrebiteľská verejnosť mohla určiť obchodný pôvod tovarov. Uvedené skutočnosti úrad vo výsledku prieskumu interpretoval tak, že v prípade „zdravotníckych pomôcok vo forme pastiliek“ označených slovom „hydro“ nebude relevantná spotrebiteľská verejnosť schopná určiť, od ktorého subjektu takto označené tovary pochádzajú, pretože v súvislosti týmito tovarmi nepôjde o originálne označenie. K tomu úrad dodal, že na základe všeobecného charakteru, ktorý označenie „hydro“ má, nie je možné, aby spotrebiteľ dokázal odlišiť tovary prihlasovateľa, od rovnakých tovarov iných subjektov. Z týchto dôvodov úrad vo výsledku prieskumu skonštatoval, že nie je možné uprieť právo iným osobám vyrábajúcim takéto tovary, označovať predmetným označením svoje zdravotnícke pomôcky, ktoré majú formu pastiliek.

Výsledok prieskumu úrad uzavrel výrokom, že predmetné označenie „hydro“ je vo vzťahu k tovarom „zdravotnícke pomôcky vo forme pastiliek“ v triede 5 označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom 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. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov pre tovary „zdravotnícke pomôcky vo forme pastiliek“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 2.12.2019 uviedol, že produkt s názvom „hydro“ predáva na slovenskom trhu od začiatku roka 2018 a v období pred podaním prihlášky boli predané veľké množstvá tohto produktu. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že vysoký predaj produktu s názvom „hydro“ je dôkazom toho, že pred podaním predmetnej prihlášky intenzívne používal označenie „hydro“ v spojitosti s prihlásenými tovarmi, v dôsledku čoho prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom. V tejto súvislosti prihlasovateľ predložil tri skupiny dôkazových materiálov:

- 1) Časti katalógov spoločnosti GENERICA spol. s r. o. s produktmi „hydro“ v ktorých sú zobrazené obaly produktov spolu s ich opisom z rokov 2018 a 2019.
- 2) Prehľad faktúr v ktorých sú uvedené všetky faktúry za predaje produktu „hydro“ v rokoch 2018 a 2019, v ktorých sú uvedené dátumy faktúr, odberatelia a fakturované množstvá produktu.
- 3) 16 ks vybraných faktúr za predaje produktu „hydro“ v rokoch 2018 a 2019, ktoré predstavujú výber faktúr preukazujúci okrem iného nepretržité predaje produktu rôznym odberateľom z rôznych častí Slovenska.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi nespochybnil tvrdenia úradu uvedené vo výsledku prieskumu z 24.7.2019, ktoré sa týkali chýbajúcej vnútornej rozlišovacej spôsobilosti slovného označenia „hydro“ vo vzťahu k tovarom „zdravotnícke pomôcky vo forme pastiliek“. Prihlasovateľ sa teda nesnažil vyvracať skutočnosť, že označenie „hydro“ je vo vzťahu k tovarom „zdravotnícke pomôcky vo forme pastiliek“ nárokoványm v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením, ktoré je tvorené výlučne údajom poskytujúcim relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú v tomto prípade tvoria bežní občania Slovenskej republiky, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, iba informáciu o zvlhčovacích resp. hydratačných vlastnostiach takto označených tovarov, ktoré sa vzhľadom na svoj tvar a povahu užívajú perorálne. Prihlasovateľ nepoprel skutočnosť, že predmetné označenie je označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ sa zamerával na možnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 5 ods. 2 citovaného zákona, podľa ktorého existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom, pre ktoré je označenie prihlásené.

Úrad preskúmal všetky prihlasovateľom predložené dôkazové materiály a zistil, že všetky sa viažu k označeniu „hydro pastilky“ resp. k označeniu „hydro pastilky Generica“ a nie k označeniu „hydro“. Predmetné dôkazy teda preukazujú používanie označenia, ktoré je odlišné od prihláseného označenia a preto ich nie je možné považovať za relevantné vo vzťahu k označeniu „hydro“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky. Predložené katalógy (t. j. prvá skupina dôkazových materiálov) sa viažu k označeniu, ktoré obsahuje okrem

slovného prvku „hydro“ aj ďalší slovný prvok „pastilky“ a je potrebné uviesť, že v predložených faktúrach (skupiny dôkazov 2 a 3) je dokonca uvádzaný názov fakturovaného produktu v znení „hydro pastilky Generica“, to znamená spolu s tretím slovným prvkom „Generica“. Slovné prvky „pastilky“ a „pastilky Generica“ sú pre relevantnú verejnosť ďalšími údajmi v názve produktu. To znamená, že relevantná verejnosť prirodzene vníma tieto údaje v celku ako dvojslovné resp. trojslovné označenia – „hydro pastilky“ resp. „hydro pastilky Generica“. Na základe takto označených produktov si relevantná verejnosť pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky nemohla vytvoriť jedinečnú spojitosť medzi jednoslovným označením „hydro“ na jednej strane a prihlasovateľom a tovarom, ktorým sú „*zdravotnícke pomôcky vo forme pastiliek*“ na strane druhej. Predloženými dôkazovými materiálmi teda nebolo preukázané, že sa prihlásené označenie vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa v súvislosti so „*zdravotníckymi pomôckami vo forme pastiliek*“ rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie nenadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pred podaním predmetnej prihlášky, pretože v samostatnom znení „hydro“ nebolo intenzívne a dlhodobo používané, relevantná verejnosť neidentifikuje tovary „*zdravotnícke pomôcky vo forme pastiliek*“ označené týmto označením ako tovary pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie „hydro“ bude považovať za všeobecne používané.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane 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 zámieny 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, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu 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. Zo znenia § 5 ods. 1 písm. c) jednoznačne vyplýva, že je postačujúce, ak označenie „môže slúžiť“ na pomenovanie vlastností výrobkov a služieb.

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 známk.

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. triádu 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 známk pre tovary „*zdravotnícke pomôcky vo forme pastiliek*“.

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
riadiateľka
odboru známk a dizajnov

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