



Banská Bystrica 30. 10. 2020
POZ 1096-2020/Z-468-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1096-2020 z 25.5.2020 prihlasovateľa PerBiotiX s. r. o., Litovelská 670, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1, ktorého v konaní zastupuje Ing. Miroslav Labudík, Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto 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:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 31. 7. 2020 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1096-2020 je slovné označenie „PERSONALIZOVANÉ PROBIOTIKÁ“, ktoré je prihlásené pre tovary „*bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; prípravky z mikroorganizmov na lekárske alebo zverolekárske použitie; biologické prípravky na lekárske použitie*“ v triede 5 a služby „*rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; cieľový marketing*“ v triede 35, „*zdravotné strediská (služby); nemocnice (služby); zdravotnícka starostlivosť; lekárske služby; sanatóriá; farmaceutické poradenstvo; termálne kúpele; lekárske služby (príprava predpísaných liekov); zdravotné strediská; alternatívna medicína; zdravotné poradenstvo; lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; zotavovne; lekárske rozborý na diagnostické a liečebné účely poskytované lekáorskými laboratóriami*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, predmetné označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona

o ochranných známkach rozlišovacia spôsobilosť, pretože v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach opisuje druh, zameranie a charakter prihlásených tovarov a služieb.

Úrad uviedol, že označenie konkrétne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o prípravky na lekárske a zverolekárske použitie (probiotiká), ktoré sú individualizované alebo prispôbosené potrebám spotrebiteľa, vyplývajúcich z jeho stravovacích návykov, zdravotného stavu, životných podmienok. Priemerný spotrebiteľ prihlasované označenie PERSONALIZOVANÉ PROBIOTIKÁ nebude vnímať ako ochrannú známku konkrétneho podniku. Skôr táto kombinácia poukazuje čisto na marketingový a opisný účel vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „personalizované“ znamená „prispôbosené osobným požiadavkám alebo vkusu“. Slovo „probiotiká“ je termín používaný na opis okrem iného dobrých baktérií, ako vyplýva z názvu, kde „pro“ znamená „pre“ a „bios“ z gréčtiny „život“.

Keďže prihlásené označenie „PERSONALIZOVANÉ PROBIOTIKÁ“ je výlučne slovným označením v bežnom type písma bez akýchkoľvek rozlišujúcich prvkov a spotrebiteľovi poskytuje iba informáciu o tom, že sa jedná o prípravky na lekárske a zverolekárske použitie, ktoré sú individualizované alebo prispôbosené potrebám spotrebiteľa, teda mu poskytuje iba informáciu o druhu, účele a zameraní takto označených tovarov a služieb, je toto označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám označením opisným. Služby zdravotných stredísk, nemocníc, zdravotného a farmaceutického poradenstva, služby lekárskeho rozborov v triede 44 je nutné chápať ako úzko súvisiace s opísanými prípravkami ako miesto, kde sa dané prípravky aplikujú, vykonáva rozbor za účelom prispôbosenia zloženia prípravku konkrétnemu spotrebiteľovi, vykonáva poradenstvo o daných prípravkoch. Služby v triede 35, reklamné a obchodné služby je takisto nutné chápať ako doplnkové, ktoré poukazujú na reklamu a predaj daných prípravkov, poskytovanie obchodných informácií a pod.

Rozlišovacia spôsobilosť je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej 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 a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 3. 9. 2020 s uvedeným nesúhlasil. Uviedol, že sa jedná o extenzívny všeobecný výklad ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), c) zákona o ochranných známkach, ktorý je však v rámci konania neprípustný, nakoľko porušuje jeden zo základných pilierov existencie právneho štátu. Uvedené zákonné ustanovenie je pritom treba vykladať v konaní ústredným orgánom štátnej správy len intenzívnym spôsobom ako informáciu o konkrétnom bežne používanom druhu, účelu a zameraní takto označených tovarov a služieb ku dňu práva prednosti POZ 1096 - 2020. Podľa prihlasovateľa vo výsledku zápisnej spôsobilosti chýba preukázanie existencie druhu probiotík ako „PERSONALIZOVANÉ PROBIOTIKÁ“ na konkrétne definovaný dosahovaný účel a zameranie. Z uvedených dôvodov takýmto spôsobom nie je možné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b), c) zákona o ochranných známkach vzťahovať na nový ešte doposiaľ neznámy druh, účel a zameranie nových konkrétnych tovarov a služieb v SK.

Záverečné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 5, 35 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovacia spôsobilosť, pretože je tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie o druhu, účelu a zameraní takto označených tovarov a súvisiacich služieb. S ohľadom na relevantnú verejnosť, úrad uvádza, že predmetné označenie bude vnímané ako všeobecná informácia, že pod takýmto označením pôjde o prípravky na lekárske a zverolekárske použitie (probiotiká), ktoré sú individualizované alebo prispôbosené potrebám spotrebiteľa, vyplývajúcich z jeho stravovacích návykov, zdravotného stavu, životných podmienok a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa daných tovarov a služieb.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Úrad je presvedčený o tom, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovacia spôsobilosť.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, 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). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno skonštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijakým spôsobom nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti daného označenia. Uviedol, že úrad nepreukázal existenciu druhu probiotík z názvom „PERSONALIZOVANÉ PROBIOTIKÁ“ na konkrétne definovaný dosahovaný účel a zameranie. Spôsob, ktorým úrad konštatoval nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) označil ako extenzívny a ktorý nie je možné uplatniť na nový ešte doposiaľ neznámy druh, účel a zameranie konkrétnych tovarov a služieb v SK. K uvedenému je potrebné uviesť, že v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach ochrannou známkou sa nemôžu stať označenia, ktoré sú tvorené 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. Z uvedeného dôvodu je zrejmé, že úrad nemusí preukazovať existenciu prihláseného označenia pred dátumom jeho práva prednosti ako názov druhu probiotík. Z výsledku prieskumu je možné vyvodiť, že prihlásené označenie pozostáva z údajov, ktoré môžu slúžiť na určenie druhu, účelu a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb. Tvrdenie prihlasovateľa, že prihlásené označenie predstavuje doposiaľ neznámy druh tovaru sa nezakladá na pravde. Aj keď na území Slovenskej republiky sa predmetné označenie vyskytuje v súvislosti s prihlasovateľom, v zahraničí (na zahraničných webových stránkach) je jeho ekvivalent v anglickom jazyku „personalized probiotics“ pomerne dosť často sa vyskytujúci (25 tis. výsledkov) v súvislosti s poskytovaním probiotík prispôbených potrebám spotrebiteľa a súvisiacich služieb. Z uvedeného je zrejmé, že prihlásené označenie má opisný charakter a na označenie svojich tovarov alebo služieb ho môže použiť ktorýkoľvek subjekt v danom odvetví v súčasnom období, ako aj v budúcnosti a preto takému označeniu nie je možné priznať dispozičné právo len pre jeden subjekt zápisom do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, nepredložil doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovným spojením, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môže slúžiť na určenie druhu, účelu a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb, 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

Doručit:

Ing. Miroslav Labudík, patentový zástupca
Jesenského 1170/14
024 04 Kysucké Nové Mesto 1