



Banská Bystrica 28. 2. 2020
POZ 23-2019/Z-71-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 23-2019 z 28.5.2018, prihlasovateľa EFFIK (Société Anonyme), Parc Tertiaire de Meudon Immeuble Le Newton 9/11, rue Jeanne Braconnier, F-92366 Meudon la Forêt Cedex, Francúzsko, ktorého v konaní zastupuje HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava 37,

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 19.6.2019 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;

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

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „PROGESTANELLE“ prihlasované pre tovary „farmaceutické, zverolekárske a sanitárne prípravky; dietetické látky upravené na lekárske účely, potrava pre kojencov; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že jedným z termínov uvedených v zozname medzinárodných nechrániteľných názvov farmaceutických látok („International Nonproprietary Names (ďalej „INN“) for Pharmaceutical Substances“), je aj názov „progesterone“ (angl.) resp. „progesteronum“ (lat.). Porovnaním prihlasovaného označenia a uvedeného INN je zrejmé, že obsahujú spoločný koreň slova „progest“, ktorý v prípade prihlasovaného označenia má koncovku „-anelle“ a v prípade INN je to koncovka „-erone“, resp. „-eronum“. Úrad preto konštatoval, že príslušný spotrebiteľ, ktorým je v tomto prípade bežný zákazník, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, ako aj odborník v danej oblasti, by prihlasované označenie vo vzťahu k uvedeným tovarom vnímal ako bežné, opisné, poskytujúce jednoznačnú informáciu o charaktere a vlastnostiach týchto tovarov, resp. akú účinnú látku obsahujú, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú. Na doplnenie úrad uviedol, že Progesterón (PROG) je najvýznamnejší

ženský pohlavný hormón – gestagén. (PROG sa zvykne označovať aj ako hormón prípravy a ochrany gravidity).

Záverom úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia 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 ale-bo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Možno preto konštatovať, že prihlasované označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej ani v predĺženej lehote do 26.12.2019 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:
HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.

Na Revíne 29
831 01 Bratislava 37