



Banská Bystrica 20. 7. 2021

POZ 1226-2020/Z-292-2021

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1226-2020 z 9.6.2020 prihlasovateľa LEKOFARM s.r.o., Kellera 8, 085 01 Bardejov 1, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť IURISTICO s.r.o., Cimborkova 13, 040 01 Košice-Sever,

### 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 25.8.2020 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.

Skúmané označenie je prihlásené pre služby „reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; reklama; vonkajšia reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketingový prieskum; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; správa spotrebiteľských vernostných programov; cielený marketing; určovanie modelov nákupného alebo spotrebného správania sa zákazníkov na obchodné alebo marketingové účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod“ v triede 35, „doručovanie tovarov; expedičné služby; balenie tovarov; doručovacie služby; doručovanie novín a časopisov; distribúcia tovarov na dobierku“ v triede 39, „zdravotnícka starostlivosť; farmaceutické poradenstvo; lekárske služby (príprava predpísaných liekov); zdravotné poradenstvo“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 25.8.2020 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „medikament.sk“ je tvorené dvomi všeobecnými slovnými prvkami. Prvý slovný prvok „medikament“ znamená „kniž. liek, liečivo“ (viď Krátky slovník slovenského jazyka SLEX99). Rovnako aj Veľký slovník cudzích slov (Samo Šaling, Mária-Ivanová Šalingová, Zuzana Maníková) uvádza význam

slova „medikament“ ako „/lat./ farm., lek. liečebný prostriedok, liek“. Druhý slovný prvok „sk“ predstavuje skratku pre označovanie Slovenska v internetových doménach. Ide o tzv. TLD kód krajiny (angl. Country top-level domain) a má ho vo svojom označení väčšina prevádzkovateľov internetových stránok na území Slovenska.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jednoznačne vyvodil, že označenie „medikament.sk“ ako celok len jednoducho opisuje druh, účel, obsah a zameranie služieb prihlásených v triede 44, ako aj súvisiacich komplementárnych služieb v triedach 35 a 39.

Preto je označenie „medikament.sk“ vo vzťahu k vyššie spomenutým službám označením opisným v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktoré ako celok poskytuje potenciálnym užívateľom predmetných služieb, ktorými sú v tomto prípade široká verejnosť, ale aj odborná medicínsko-farmaceutická časť obyvateľstva SR, len jednoduchú informáciu o tom, že predmetné služby v triede 44, spolu so súvisiacim službami v ostatných triedach, sú svojím druhom, účelom a obsahom zamerané na oblasť farmácie (lekárnictva) a na zdravotnícku starostlivosť.

K tomu úrad doplnil, že ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb či subjektov, pričom túto možnosť nezabezpečuje ani nedištingtívna skratka resp. doménová prípona „sk“. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

V závere prieskumu úrad ešte dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je 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. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známok.

**Prihlasovateľ** zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou dňa 8.10.2020, v ktorej zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

V prvom argumente uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa vždy posudzuje vo vzťahu ku konkrétnym tovarom alebo službám. Nadväzne k tomu tvrdí, že opis druhu, účelu, obsahu a zamerania prostredníctvom predmetného označenia vo vzťahu k službám prihláseným v triede 44 by platilo iba v prípade, ak by prihlasované označenie bolo tvorené napríklad slovami „lekáreň“, „lekárske služby“ a pod. Podľa názoru prihlasovateľa slovný prvok „medikament“ neopisuje druh, účel, obsah alebo zameranie farmaceutických služieb a dodal, že slovný prvok „medikament“ by mohol byť potenciálne posúdený ako výlučne opisný vo vzťahu k zápisu pre farmaceutické výrobky, avšak nie vo vzťahu k farmaceutickým službám. Zároveň tiež uviedol, že slovný pojem „medikament“ sa nepoužíva na označenie prevádzok poskytujúcich farmaceutické služby, a iba vtedy by vraj bolo samozrejmé a legitímne požadovať, aby tento pojem ostal voľný pre označovanie takýchto služieb aj pre iné subjekty. Ako deklaruje prihlasovateľ, pojem „medikament“ sa bežne nepoužíva ani na označenie liekov, keďže ide skôr o knižný až archaický pojem. Preto prihlasovateľ usúdil, že predmetné označenie je spôsobilé odlišiť poskytované lekárske služby jednou osobou od lekárenských služieb poskytovaných inou osobou, čiže má tzv. vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť.

Na podporu vyššie uvedených argumentácií prihlasovateľ poukázal na príklad ochrannej známky č. O-501817 v znení „Pilulka.cz“, ktorá je ako slovná ochranná známka zapísaná v registri Úradu priemyslového vlastníctví ČR aj pre služby triedy 44 – „*lékárenství, provozování lékárny, poradenství ve farmacii*“. Dodal, že slovo „pilulka“ rovnako znamená označenie pre „*lék v podobě kuličky uhnětené z tvárnivé hmoty*“ (Slovník spisovného jazyka českého), a napriek tomu Úrad priemyslového vlastníctví nevidel žiadne dôvody, ktoré by bránili zápisnej spôsobilosti tohto označenia do registra ochranných známok vo vzťahu k lekárenským službám. Túto časť svojich argumentácií prihlasovateľ ešte doplnil poznámkou, že česká právna úprava týkajúca sa posudzovania zápisnej spôsobilosti označení je fakticky totožná so slovenskou právnou úpravou (§ 4 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách v znení neskorších predpisov) a tiež, že medzi európskymi úradmi priemyslového vlastníctva existuje spoločná prax týkajúca rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok, do ktorej sa zapája „ako slovenský, tak aj český úrad“. K tomu prihlasovateľ ešte podotkol, že je si vedomý toho, že každý prípad je potrebné posudzovať individuálne a každý národný úrad priemyselného vlastníctva má vlastnú rozhodovaciu kompetenciu vymedzenú územím daného štátu, avšak

podľa jeho názoru ide o „faktickú skutkovú totožnosť“ oboch prípadov (danú aj jazykovou príbuznosťou), totožnú právnu úpravu, a aj existujúce zámery zavádzať spoločnú prax na úrovni úradov priemyselného vlastníctva. Preto sa domnieva, že je namieste sa odvolávať na neodôvodnenú diametrálnu rozdielnosť v rozhodovacom prístupe. V súvislosti s uvedeným poukázaním na príklad dotknutej ochrannej známky, prihlasovateľ k listu priložil doklad v podobe výpisu z registra Úradu priemyselného vlastníctví ČR [www.upv.cz](http://www.upv.cz) pre ochrannú známku č. O-501817 v znení „Pilulka.cz“.

**Úrad** v reakcii na vyššie uvedenú časť prihlasovateľových argumentácií uvádza, že súhlasí s názorom prihlasovateľa, keď hovorí, že rozlišovaciu spôsobilosť označení je nutné posudzovať vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Avšak úrad nesúhlasí s jeho tvrdením, že pojem „medikament“ nie je opisný vo vzťahu k farmaceutickým službám, resp. že neopisuje druh, účel, obsah alebo zameranie týchto služieb. Je zrejmé, že výraz „medikament“, ktorý je v synonymickej zhode s výrazmi „liek“ či „liečivo“, dáva relevantnému užívateľovi priamy odkaz na tovary realizované nielen farmaceutickými službami, ale dáva aj priamy odkaz na oblasť zdravotníckej starostlivosti, s ktorou podávanie liekov priamo súvisí. Rovnako je zavádzajúce zo strany prihlasovateľa, keď uviedol, že slovný pojem „medikament“ sa nepoužíva na označenie prevádzok poskytujúcich farmaceutické služby. Ako príklad je možné uviesť prevádzky pod názvom LEKAREŇ MEDIKAMENT s.r.o., Tmava, či LEKAREŇ MEDIKAMENT - MIŠÚTHOVÁ LÍVIA Mgr. Brezno a pod.. Na margo prihlasovateľovho dôvetku, že pojem „medikament“ sa bežne nepoužíva ani na označenie liekov, keďže vraj „ide skôr o knižný až archaický pojem“, úrad len konštatuje, že slovníkový výraz „medikament“ je vo vyššie spomenutom slovníkovom zdroji (SLEX99) charakterizovaný iba ako knižný pojem (nie archaický), pričom výraz „knižný“ je okrem iného z lingvistického hľadiska uvádzaný ako „*ktorý je typický pre písané jazykové prejavy vyššieho štýlu: napr. knižné slová; k. štýl; knižné frazémy; knižnejší rás vyjadrovania*“ (viď Slovník súčasného slovenského jazyka z r. 2006, 2011, 2015). Rovnako aj vyššie spomenutý *Veľký slovník cudzích slov (Samo Šaling, Mária-Ivanová Šalingová, Zuzana Maníková) neuvádza*, že pojem „medikament“ je archaický, uvádza len, že ide o pojem pochádzajúci z latinského jazyka, a tiež, že ide práve o farmaceutický pojem, na základe čoho je možné výraz „medikament“ považovať dokonca za typický pre oblasť farmácie. Čiže ide o irelevantné vyššie uvedené odôvodnenia zo strany prihlasovateľa, z ktorých niektoré sa ani nezakladajú na pravde.

Pokiaľ ide o poukázanie prihlasovateľa na ochrannú známku č. O-501817 v znení „Pilulka.cz“ zapísanú v registri Úradu priemyselného vlastníctví ČR, úrad potvrdzuje prihlasovateľov poznatok, že v oblasti známkového práva je analógia prípustná výlučne v identických prípadoch. Avšak vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známk, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom sa nemožno odvolávať na odlišnosť konania. Existujúce zápisy ochranných známk nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia, ktoré nespĺňa podmienky zákona. Príkladom uvedená slovná ochranná známka č. O-501817 v znení „Pilulka.cz“, zapísaná okrem iného aj pre spomínané farmaceutické (lekárske) služby, bola zaregistrovaná v roku 2013, tzn. v pomerne značnom časovom odstupe oproti súčasnosti. Z toho dôvodu nie je možné vzhľadom na chronologický legislatívny vývoj považovať vtedajšie konanie za skutkovo identický prípad s prihlasovaným označením. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Je tiež potrebné dodať, že ojedinelé rozhodnutia odchyľujúce sa od rozhodovacej praxe nemôžu odôvodniť domnienku rozdielnej alebo svojvoľnej praxe úradu. Osoba, ktorá podá prihlášku ochrannej známky sa nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť, ku ktorej došlo voči inej osobe, aby tak dosiahol rovnaké rozhodnutie (Rozsudok C -51/10P vo veci Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o./EUIPO).

Preto, pokiaľ ide o všetky vyššie uvedené argumenty, prihlasovateľ nijako nevyvrátil úradom vytýkané zápisné prekážky predmetného označenia vo vzťahu k službám prihláseným v triede 44.

**Prihlasovateľ** v ďalšom argumente tvrdí, že pokiaľ ide o služby uvedené v ostatných triedach (tzn. 35 a 39), medzi slovným prvkom „medikament“ a službami uvedenými v týchto triedach nie je žiadna spojitosť, a preto vraj nemôže platiť argument úradu, že vo vzťahu k tejto časti služieb je prihlásené označenie predmetom zápisných prekážok z titulu § 5 ods. 1 písm. c) zákona. K tomu prihlasovateľ dodal, že argument o komplementárnych službách nemožno považovať za postačujúci, nakoľko úrad nie je kompetentný

v kontexte zápisnej spôsobilosti vyhodnocovať, ktorú činnosť bude prihlasovať vykonávať ako hlavnú a ktorú ako doplnkovú.

**Úrad** s vyššie uvedeným argumentom prihlasovateľa zásadne nesúhlasí, pretože nie je podstatné, ktoré služby prihlasovateľ považuje za komplementárne (doplnkové) a ktoré nie, ale dôležitá je tá skutočnosť, že z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti pojem „medikament“ primárne opisuje služby farmaceutického charakteru v triede 44, a ak si prihlasovateľ nárokuje aj služby v ďalších triedach, ktoré sa týkajú doručovania, distribúcie, balenia tovarov v triede 39 a tiež obchodno-reklamných či maloobchodných služieb v triede 35, tak je zrejmé, že pojmom „medikament“ je opísaný účel, obsah a charakter (iné vlastnosti) týchto služieb. To znamená doručované, distribuované či balené budú lieky či liečivá a rovnako tak bude realizovaný obchod a reklama s liekmi resp. s liečivami. Takže aj vo vzťahu k tejto časti služieb by chránením prihláseného označenia bolo upreté právo iným subjektom s farmaceutickým zameraním používať ho pre označovanie svojich dopravných či obchodno-reklamných služieb. Preto ani táto časť argumentácie, ktorou bol zo strany prihlasovateľa posúdený vzťah predmetného označenia k ostatným službám, neprispela prekonaniu jeho úradom vytýkaných zápisných prekážok.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností teda vyplýva, že prihlasovateľ ani v jednom bode svojich argumentácií v liste z 8.10.2020 neprispel k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok prihláseného označenia, pričom k tomu neprispel ani žiaden doložený preukazný materiál, a preto naďalej platí, že predmetné označenie „medikament.sk“ je opisné vo vzťahu k prihláseným službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, a keďže ide o výlučne slovné označenie, bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov, je možné konštatovať, že nemá vo vzťahu k týmto službám rozlišovaciu spôsobilosť z titulu § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, ktorej nadobudnutie ani nebolo zo strany prihlasovateľa preukázané. Keďže predmetné označenie aj naďalej zostalo predmetom zápisných prekážok, 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:  
IURISTICO s. r. o.  
Cimborkova 13  
040 01 Košice- Sever