



Banská Bystrica 24. 2. 2021  
POZ 1191-2020/Z-84-2021

## ROZHODNUTIE

Príhláška ochrannej známky POZ 1191-2020 zo 4.6.2020 prihlasovateľa Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstr. 10, 664 24 Homburg, Nemecká spolková republika, ktorého v konaní zastupuje Rott, Růžička & Guttman, v.o.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

### 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 23.6.2020 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov 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 správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 23.6.2020 uviedol, že slovné označenie „pregrippal“ prihlásené pre tovary „*neliečivé kozmetické prípravky; nelekárske kozmetické prípravky na čistenie a ošetrovanie pokožky, ako aj prípravky na ošetrovanie vlasov, všetko na nelekárske účely; vlasové vody; neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkárске výrobky; esenciálne (éterické) oleje; pracie prostriedky; bieliace pracie prostriedky; leštiace prípravky; leštiace a hladiace prípravky; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); brúsivá (prípravky)“ v triede 3 a „farmaceutické prípravky; lekárske prípravky; zverolekárske prípravky; hygienické prípravky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky upravené na lekárske alebo veterinárne účely; diétne potravinové doplnky pre ľudí; výživové doplnky pre zvieratá; vitamínové prípravky; dezinfekčné prípravky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známkov, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplývalo z toho, že prihlásené označenie je tvorené predložkou „pre“, znamenajúcou „účel, cieľ“ (Krátky slovník slovenského jazyka, SAV 2003, Bratislava) a slovom „grippal“, v preklade z angličtiny, francúzštiny, ako aj z nemčiny vo význame „chrípkový“ (slovník.aktuality.sk). Relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný je význam prihláseného označenia ako celku zrejmý už na prvý pohľad a bez väčšej námahy zistí, že nárokované prípravky sú určené pre liečenie chrípkou, pre chrípkový stav, prípadne prevenciu pred chrípkou.*

Úrad ďalej uviedol, že aj keď prihlásené označenie je tvorené novotvarom, ide o kombináciu slova s predložkou, pričom z pohľadu relevantného zákazníka neexistuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a slovnými prvkami z ktorých je novotvar zložený. Prihlásené označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú. Úrad preto skonštatoval, že prísluší spotrebiteľia by vnímali prihlásené označenie ako bežné a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto tovarov.

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 alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

**Prihlasovateľ** v odpovedi doručenej úradu 25.8.2020 vyjadril nesúhlasné stanovisko, keď uviedol, že predmetné označenie nebude verejnosť vnímať ako odkaz na konkrétny prípad vlastností alebo opisu predmetných tovarov. Podľa prihlasovateľa slovo „pre“ môže byť definované ako „účel, cieľ“, ale tiež aj ako prvá slabika jednoslovného označenia akých je v slovenskom jazyku množstvo (napr. z krátkeho slovníka slovenského jazyka: preambula, prebačovať, prebádať, prebaliť, prebásniť, prebdieť, prebehať, preberať, prepletať, prebijač). Rovnako prihlasovateľ poukázal na ďalšie cudzie slová bežne používané slovenským spotrebiteľom, ktoré začínajú slabikou pre, pričom spotrebiteľ nebude ich význam odvodzovať delením na predponu pre a zvyšok slova, napr. precedens, preceptor, precursor, predikácia. Tieto slová nie je automaticky logické rozkladať na časť „pre“ a zvyšnú časť. Podľa prihlasovateľa preto nie je dôvod predpokladať, že spotrebiteľ jednoslovné označenie pregrippal automaticky rozloží na dve slová a bude odvodzovať význam označenia z dvoch slov „pre“ a „grippal“, zvlášť ak význam slova „pre“ je prezentovaný zo slovníka slovenského jazyka a význam slova „grippal“ z cudzích jazykov. Takýto rozbor, resp. delenie jednoslovného označenia je neprirodzený a vo vzťahu k bežnému slovenskému spotrebiteľovi neočakávaný. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlásené označenie neprináša jasné a priame informácie týkajúce sa druhu a vlastností predmetných tovarov a služieb, pretože tento pojem je iba náznakom, a preto nie je opisný. Prihlasovateľ sa taktiež odvolal na rozhodnutie EUIPO (Ford Motor Co vs. OHIM, vec T67/07), v ktorom sa usúdilo, že ochranná známka „FUN“ je príliš vágna, neistá a subjektívna na to, aby tomuto slovu priznala opisný charakter vo vzťahu k predmetným tovarom. Prihlasovateľ je toho názoru, že ani výlučne slovné označenie „pregrippal“ je rovnako vágne, neisté a subjektívne, aby opisovalo prihlásené tovary. Podľa prihlasovateľa prihlásené označenie ako celok disponuje dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou a nie je dôvod na umelé a neprirodzené delenie slova na časti, ktorých význam je odvodzovaný z rôznych jazykových mutácií. Ochranná známka ako celok nie je opisná a obsahuje potrebnú mieru fantázijnosti. Má rozlišovaciu spôsobilosť a je schopná odlíšiť výrobky a služby predmetnej prihlášky od tovarov a služieb iných podnikateľských subjektov. Relevantný test na zistenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky stanovený vo veci Windsurfing Chemisee (C-108/97 a C-109/97) má relatívne nízku hranicu: „*ak príslušný orgán zistí, že významná časť relevantnej skupiny osôb identifikuje tovar ako tovar pochádzajúci z konkrétneho podniku z dôvodu ochrannej známky, musí splňať požiadavku na registráciu ochrannej známky*“. Na dosiahnutie dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti podľa článku § 5 ods. 1 písm. b) „*postačuje, aby ochranná známka umožnila príslušnej skupine verejnosti identifikovať pôvod tovarov alebo služieb, ktoré sú nimi chránené, a odlíšiť ich od pôvodu tovarov iných podnikov*“ (Sat.1), vec C-329/02.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že z ustálenej judikatúry vyplýva, že ochranná známka nemusí mať žiadny prvok originality alebo nápaditosti; stačí, ak ochranná známka má minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť a spotrebiteľ si ju ľahko a okamžite zapamätá (CJEU, z 9. septembra, OHIM / BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, C-265 / 09P). Prahová hodnota nie je náročná, iba neexistencia akejkolvek rozlišovacej spôsobilosti môže predstavovať prekážku registrácie. Postačuje akákoľvek rozlišovacia schopnosť, aj keď malá na prekonanie zamietnutia podľa § 5 ods. 1 písm. b).

Súd prvého stupňa vo veci DaimlerChrysler (T-128/01) stanovil, že funkcia ochrannej známky by bola splnená, ak by „*mohla zanechať dojem*“ v mysli relevantného spotrebiteľa. V takom prípade je predmetná prihláška schopná zanechať taký dojem.

Vzhľadom na fantázijskosť novotvaru „pregrippal“ prihlasovateľ zastáva názor, že ochranná známka bude mať výrazný vizuálny dopad na spotrebiteľov, a preto bude okamžité a ľahko zapamätateľná. Preto spotrebiteľ bude ochrannú známku vnímať ako znak pôvodu, ktorý bude poskytovať informácie o zdroji predmetných výrobkov v triedach 3 a 5.

Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ poukázal na registrované a na území Slovenskej republiky platné ochranné známky pre tovary v triede 5: AGRIPPAL (IR č. 207363, EUTM č. 000164186), BAYGRIPPAL (IR č. 547513), MUCOGRIPPAL (IR č. 1258584, EUTM č. 015853542), EASYGRIPPAL (EUTM č. 011778123), BOXAGRIPPAL (EUTM č. 12839338), CETEGRIPPAL (EUTM č. 13928171), Aristogrippal (EUTM č. 018133371), ANTIGRIPPO (OZ č. 202331).

Rovnako prihlasovateľ poukázal na identickú ochrannú známku „pregrippal“, ktorá bola v Českej republike postúpená na zverejnenie.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že získal súhlas orgánu štátnej správy Slovenskej republiky - Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na používanie označenia „pregrippal“ na Slovensku.

V závere prihlasovateľ požiadal úrad, aby opätovne posúdil zápisnú spôsobilosť slovné označenia „pregrippal“ a postúpil ho na zverejnenie.

### **Záverčné zhodnotenie úradu:**

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „pregrippal“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 3 a 5 rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje určenie a zameranie prihlásených tovarov. Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou môžu byť bežní spotrebiteľia hľadajúci liek proti chrípke alebo ako prevenciu proti chrípke, prípadne odborníci (lekári, farmaceuti), informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary určené na liečenie chrípky, pre chrípkový stav, prípadne prevenciu pred chrípkou (napr. farmaceutické a lekárske prípravky na liečbu chrípky, vitamínové prípravky, výživové doplnky na predchádzanie chrípky, dezinfekčné prostriedky na zabránenie šíreniu chrípky), prípadne doplnkové tovary (napr. kozmetické prípravky). Úrad opakovane uvádza, že uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie. Konkrétne slovo „pre“ vyjadruje účel, cieľ (In.: SLEX99). Slovo „grippal“ je po preklade z anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka do slovenského jazyka vo význame chrípkový - súvisiaci s chrípkou, nákazlivou vírusovou chorobou; spôsobený chrípkou (In.: PC Translator 2010).

Úrad v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že kombinácie vytvorené zo slov v rôznych jazykoch môžu byť namietané aj vtedy, ak príslušní spotrebiteľia bez väčšej námahy rozumejú opisnému významu všetkých prvkov. Môže to byť najmä prípad, keď označenie obsahuje základné výrazy v jazyku, ktorému bez problémov rozumejú používatelia iného jazyka, alebo ak sú výrazy v oboch jazykoch podobné. Ak sa známka napríklad skladá z jedného základného opisného výrazu v jazyku A a druhého opisného slova v jazyku B, označenie ako celok je stále opisné, pokiaľ sa predpokladá, že používatelia jazyka B dokážu pochopiť význam prvého výrazu.

Úrad súhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie je nutné posudzovať ako celok, resp. podľa prihlasovateľa ako novotvar, ktorý žiadny iný subjekt na trhu nepoužíva, avšak to neznamená, že označenie nemôže byť analyzované po jeho častiach. Je potrebné si uvedomiť, že slovné označenie „pregrippal“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. aj na označenie farmaceutických, lekárskeho, vitamínových prípravkov, a preto je potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu. Úrad má za to, že predmetné označenie pozostáva výlučne z opisných údajov, resp. slovných prvkov, ktorých význam je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známy. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihlasovaným tovarom považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary určené alebo zamerané na liečbu chrípky alebo ako prevencia proti chrípke. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o určení a zameraní prihlásených tovarov, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

Zároveň úrad uvádza, že pri výlučne slovných označeniach v bežnom písme, ktoré sú tvorené viacerými slovami (spojenými do jedného slova), nie je zo sémantického hľadiska podstatné, či sú prihlásené ako dve slová alebo so spojovníkom, s bodkou, či spolu bez medzery ako jedno slovo, napísané veľkými alebo malými písmenami, pretože význam slov sa tým nemení a relevantný zákazník bude vnímať priamu informáciu o druhu, charaktere, vlastnostiach, zameraní alebo určení prihlasovaných tovarov a služieb.

Úrad taktiež uvádza, že spojenie dvoch slovných prvkov do jedného slova, ako je to v prípade prihláseného označenia „pregrippal“, nie je ničím výnimočné, originálne ani lexikálne neobvyklé, pričom je zrejmé, že spotrebiteľ je schopný v ňom jasne identifikovať nielen dva slovné prvky s jasným významom, ale jasný význam pre spotrebiteľa má aj spojenie ako také. V prípade takýchto slovných spojení pritom ide o vyjadrenie, že konkrétna vec, predmet, objekt je na niečo určená alebo zameraná, pričom sémantický obsah takýchto slovných spojení zostáva rovnaký bez ohľadu na to, či sú napísané ako dve samostatné slová alebo sú spojené do jedného slovného prvku. Úrad preto predmetné označenie nepovažuje za originálne a lexikálne neobvyklé slovné spojenie.

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 odlišiť 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 odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Úrad taktiež poukazuje na skutočnosť, že rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, t. j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov a služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona 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.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky 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 zámeny 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) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov 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 známok.

Úrad taktiež uvádza, že preskúmanie podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona sa uskutočňuje formou predpovede. Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že je postačujúce, ak označenie môže slúžiť na určenie vlastností tovarov alebo služieb (vid'. rozsudok C-191/01 „Doublemint“ bod 33). Úrad zdôrazňuje, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinktívnu ochrannú známku. Absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní.

Úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištinktívne (t.j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo

pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

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

Úrad ďalej konštatuje, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t.j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka zverejnenej prihlášky ochrannej známky „pregrippal“, na ktorú prihlasovateľ poukázal vo svojom vyjadrení, úrad uvádza, že samotná skutočnosť, že Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky zverejnil takéto označenie, automaticky neznamená, že úrad je povinný v rovnakej veci postupovať rovnako, a to aj s ohľadom na aproximáciu právnych predpisov v oblasti ochranných známk. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzaná zverejnená prihláška ochrannej známky nemôže slúžiť na zápis prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o zapísané ochranné známky, konkrétne AGRIPPAL (IR č. 207363, EUTM č. 000164186), BAYGRIPPAL (IR č. 547513), MUCOGRIPPAL (IR č. 1258584, EUTM č. 015853542), EASYGRIPPAL (EUTM č. 011778123), BOXAGRIPPAL (EUTM č. 12839338), CETEGRIPPAL (EUTM č. 13928171), Aristogrippal (EUTM č. 018133371), ANTIGRIPPO (OZ č. 202331), na ktoré prihlasovateľ poukázal vo svojom vyjadrení, úrad uvádza, že prihlasovateľom uvádzané ochranné známky nemôžu slúžiť na zápis prihláseného označenia, pretože úrad posudzuje zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia výlučne na základe aktuálne platného zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a nie na základe zápisov iných ochranných známk, v ktorých mohli byť predložené rôzne doklady o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti.

Úrad však poukazuje aj na to, že rozhodovacia prax a posudzovanie zápisnej spôsobilosti označení sa neustále vyvíja, hlavne z dôvodu prijatia nových zákonov a predpisov preberaných a prispôbovaných európskej legislatíve. To znamená, že samotná skutočnosť, že úrad v minulosti zapísal podľa prihlasovateľa označenia podobné prihlásenému označeniu ako ochranné známky do registra ochranných známk, automaticky neznamená, že úrad je povinný v rovnakej, resp. podobnej veci postupovať rovnako. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzané zapísané ochranné známky nemôžu slúžiť na zápis prihláseného označenia.

Úrad ďalej v tejto súvislosti uvádza, že prihlasovateľ síce poukázal na zapísané ochranné známky, ale bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípade týchto ochranných známk a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané tiež v prípade uvedených ochranných známk, odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohli by byť zapísané ani ním uvedené ochranné známky. Úrad má za to, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedené ochranné známky nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutých ochranných známk za neplatné, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známk. Na základe vyššie uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na zapísané ochranné známky za irelevantné.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známkov nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známkov. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzané zapísané ochranné známky nie je možné porovnávať s prihlasovaným označením „pregrippal“, pretože ide o odlišné označenia (s odlišnými slovnými prvkami).

Čo sa týka informácie, že prihlasovateľovi bol udelený súhlas orgánu štátnej správy Slovenskej republiky - Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na používanie označenia „pregrippal“ na Slovensku, úrad uvádza, že prihlasovateľovi bola udelená len registrácia na liečivo, resp. názov bol pridaný do databázy schválených liekov na území Slovenskej republiky. To znamená, že takáto informácia nie je dôkazom o tom, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť na území Slovenskej republiky.

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 prihlasovaným tovarom v triedach 3 a 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 územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 známkov a dizajnov

#### Doručiť:

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť  
Palisády 36  
811 06 Bratislava 1