

Banská Bystrica 24.10.2023
OZ 257087/I-28-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Inula s. r. o., Polní 4013/29, 695 01 Hodonín, Česká republika (ďalej navrhovateľ) na čiastočné vyhlásenie slovej ochrannej známky č. 257087 „IBUVIT“ majiteľa Swiss Pharma International AG, Lindenstrasse 22, 8008 Zürich, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou ROTT & RŮŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej majiteľ) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 257087 za neplatnú sa zamieta.

Odôvodnenie:

Úradu bol 13.2.2023 doručený návrh na čiastočné vyhlásenie slovej ochrannej známky č. 257087 „IBUVIT“ (ďalej napadnutá ochranná známka) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal tovarov „*diétne potraviny a dietetické prípravky na lekárske účely; výživové doplnky pre ľudskú spotrebu*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v návrhu uviedol, že predpona „IBU-“ je v súvislosti s liečivami vnímaná širokou aj odbornou verejnosťou ako označenie výrobku s obsahom látky ibuprofén, ktorá je veľmi rozšírená a známa liečivá látka zo skupiny nesteroidných antiflogistík, používaná na tlmenie bolesti, zápalov a horúčky. Poukázal na to, že na území Európskej únie je zapísaných mnoho ochranných známok, ktoré evokujú túto súvislosť a sú používané na označenie výrobkov obsahujúcich látku ibuprofén. Ako príklad uviedol 13 zapísaných ochranných známok platných v Českej republike, Poľsku, Nemecku, EÚ, ktoré začínajú predponou „IBU-“, a predložil príklady ponúk výrobkov obsahujúcich látku ibuprofén označených týmito ochrannými známkami. Navrhovateľ uviedol, že všetky uvedené ochranné známky používajú predponu „IBU-“ s cieľom spojiť výrobok s látkou ibuprofén a poukázal na to, že názov tejto látky spočíva v skrátenom označení jej chemických zložiek – isobutanol (IBU-) propionová kyselina (-PROP) fenyl (-FEN).

Navrhovateľ konštatoval, že tovary „*diétne potraviny a dietetické prípravky na lekárske účely; výživové doplnky pre ľudskú spotrebu*“ sú svojím pôvodom, zložením, spôsobom výroby, distribúcie a marketingu veľmi blízke výrobkom z oblasti liečiv. Podľa neho sú priemerní spotrebitelia z radov relevantnej verejnosti dobre informovaní a oboznámení s významom predpony „IBU-“, ktorá označuje obsah látky ibuprofén v liečivách, preto v dôsledku jej použitia môže dôjsť k zmäteniu verejnosti ohľadne zloženia a obsahu diétnych potravín a dietetických prípravkov na lekárske účely a výživových doplnkov pre ľudskú spotrebu, pokiaľ budú označené napadnutou ochrannou známkou s touto predponou, ktorá v rozpore so skutočnosťou naznačuje, že obsahujú látku ibuprofén. Navrhovateľ uviedol, že podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv patrí ibuprofén do skupiny liečiv známych ako nesteroidné protizápalové lieky, ktoré nemôžu byť

distribúované inak, než vo forme liečivých prípravkov, hlavne nie v podobe doplnkov stravy (dôkaz: Liekové riziko č. 44/2015).

Navrhovateľ uviedol, že úrad by mal pri uplatnenom dôvode v každom konkrétnom prípade skúmať, či ochranná známka neobsahuje prvok, ktorý by mohol spotrebiteľov uvádzať do omylu, pričom sa klamlivosť nemusí týkať len klamania verejnosti ohľadne povahy, kvality, či zemepisného pôvodu tovaru alebo služby, ale je potrebné ju posúdiť aj vo vzťahu k ďalším skutočnostiam. Poukázal na to, že nie je rozhodujúce, či ku klamaniu verejnosti došlo, postačuje aj potenciálna možnosť klamania, či uvedenia verejnosti do omylu. Ďalej konštatoval, že klamlivosť sa posudzuje vo vzťahu k prihlasovateľovi, ako aj vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené označenie a pojem klamlivosti je potrebné vnímať široko, s ohľadom na účel ochrannej známky a jej vplyv pri výbere tovarov priemerným spotrebiteľom.

Navrhovateľ konštatoval, že v posudzovanom prípade je rozhodná skutočnosť, že použitie predpony „IBU-“ vo vzťahu k zloženiu diétnych potravín a dietetických prípravkov na lekárske účely, výživových doplnkov pre ľudskú spotrebu označených napadnutou ochrannou známkou môže pôsobiť klamlivo. Podľa navrhovateľa, pokiaľ je napadnutá ochranná známka zapísaná pre „*diétne potraviny a dietetické prípravky na lekárske účely; výživové doplnky pre ľudskú spotrebu*“, ktoré sú svojím používaním, pôvodom aj spôsobom distribúcie blízke výrobkom z oblasti liečiv, v dôsledku použitia predpony „IBU-“ označujúcich látku ibuprofén, môže dôjsť ku klamaniu verejnosti ohľadne zloženia, obsahu a liečivých účinkov predmetných tovarov.

Na dokreslenie uvedených skutočností navrhovateľ uviedol, že majiteľ slovom „IBUVIT“ na zahraničných trhoch označuje svoje výrobky z oblasti potravinových doplnkov obsahujúcich vitamíny D, K a C, nie liečivé prípravky obsahujúce ibuprofén. Podľa navrhovateľa je zámena potravinových doplnkov s liečivými prípravkami vysoko nebezpečná pre zdravie užívateľov, liečivé prípravky sú prípravky s liečebnými alebo preventívnymi vlastnosťami používané v prípade ochorenia, zatiaľ čo doplnky stravy sú potraviny, ktoré sa od potravín na bežnú spotrebu odlišujú vysokým obsahom vitamínov, minerálov alebo iných látok s nutričným alebo fyziologickým účinkom, vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu na úroveň priaznivo ovplyvňujúcu zdravotný stav.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú pre tovary „*diétne potraviny a dietetické prípravky na lekárske účely; výživové doplnky pre ľudskú spotrebu*“ v triede 5.

Listom úradu zo 6.3.2023 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 21.4.2023 odmietol tvrdenie navrhovateľa, že spotrebiteľia by mohli byť predponou „IBU-“ klamaní, pokiaľ ide o zloženie diétnych potravín a dietetických prípravkov na liečebné účely a výživových doplnkov označovaných napadnutou ochrannou známkou. Podľa majiteľa slovenskí spotrebiteľia predponu „IBU-“ v napadnutej ochrannej známke nevnímajú ako informáciu o tom, že daný výrobok obsahuje látku ibuprofén, resp. na základe tejto predpony obsah ibuprofenu nepredpokladajú. Poukázal na to, že z príkladov ochranných znáмок používaných pre liečivá s obsahom ibuprofenu, ktoré uviedol navrhovateľ, sa relevantného územia Slovenskej republiky týkajú len ochranné známky IBUDEX, IBUDOLOR, IBUFEN, IBUMAX a IBUTAD, pričom z nich bola na slovenskom trhu prítomná len známka IBUMAX, (dôkazy: výtlačky z webových stránok viacerých lekární a www.sukl.sk). Majiteľ uviedol, že lieky IBUDEX, IBUDOLOR, IBUFEN a IBUTAD nie sú v Slovenskej republike distribuované a ani registrované.

Majiteľ konštatoval, že na slovenskom trhu bol prítomný jediný výrobok s obsahom ibuprofenu, ktorý nesie ochrannú známku s počiatočnými písmenami „IBU-“, na základe čoho bežní spotrebiteľia nemôžu vyvodzovať, že každý výrobok nesúci označenie s touto predponou musí nutne obsahovať ibuprofén. Poukázal tiež na to, že napr. ochranná známka IBUDOLOR (č. 1041675) je zapísaná aj pre tovary „*preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; all the aforementioned goods except for preparations for medical dental and oral care*“, teda tiež ide o tovary, v ktorých ibuprofén obsiahnutý nie je.

Majiteľ konštatoval, že na slovenskom trhu sú známe produkty obsahujúce liečivú substanciu ibuprofén, ktoré nesú rôzne obchodné značky a ochranné známky, ktoré nezačínajú predponou „IBU-“, napr. BRUFEN, NUROFEN, IBALGIN, CETALGEN (dôkazy: výtlačky webových stránok www.pilulka.sk, www.drmax.sk). Uviedol, že pokiaľ by slovenský spotrebiteľ požadoval prípravok obsahujúci liečebnú substanciu ibuprofén, bude najskôr požadovať priamo liečivo nesúce značku IBUPROFEN.

Podľa majiteľa v neprospech argumentu navrhovateľa o zjavnom spájaní predpony „IBU-“ s obsahom látky ibuprofen vo výrobku svedčí fakt, že existujú výrobky, ktoré túto predponu obsahujú, avšak ibuprofén ako účinnú látku neobsahujú. Ako príklad uviedol prípravok IBUSTRIN (MOZ č. 447733), v ktorej je účinnou látkou indobufén, nie ibuprofén (dôkaz: výtlačok z www.sukl.sk). Ďalej majiteľ uviedol príklady ochranných známok, zapísaných pre tovary v iných triedach, nielen pre tovary v triede 5, ktoré obsahujú príponu „IBU-“, teda nemôžu byť spájané s látkou ibuprofén, resp. je prítomnosť tejto látky v nich priamo vylúčená (OZ EÚ „IBUKI“, „ibuoni“, „IBUTTON“).

Majiteľ zhrnul, že na trhu v Slovenskej republike sú prítomné farmaceutické prípravky, ktorých názov začína písmenami „IBU-“ a pritom neobsahujú účinnú látku ibuprofén, súčasne existujú prípravky obsahujúce účinnú látku ibuprofén, ktorých názov predponu „IBU-“ neobsahuje. Konštatoval, že predpona „IBU-“ nie je pri liečivých prípravkoch spájaná s obsahom látky ibuprofén a pri tovaroch zaradených do iných tried nepredstavuje predpona „IBU-“ informáciu o obsahu ibuprofénu v nich. Podľa majiteľa slovenskí spotrebiteľia nebudú predponu „IBU-“ spájať s účinnou látkou ibuprofén a bežný spotrebiteľ rozhodne nebude automaticky očakávať prítomnosť látky ibuprofén v každom produkte, ktorý je označený ochrannou známkou začínajúcou predponou „IBU-“, a teda nebude dochádzať ani k potenciálnemu klamaniu spotrebiteľa, pokiaľ ide o obsah takto označeného výrobku.

Majiteľ v závere zdôraznil, že nemôže dochádzať ku klamaniu spotrebiteľov, pokiaľ diétne potraviny a dietetické prípravky na liečebné účely a výživové doplnky pre ľudskú spotrebu budú označované napadnutou ochrannou známkou, pretože spotrebiteľ nemá dôvod pri výrobkoch majiteľa napadnutej ochrannej známky očakávať prítomnosť tejto aktívnej látky a nemôže byť klamaný. Majiteľ tiež dodal, že prípadná klamlivosť označenia bola už posúdená v rámci zápisného konania, a to bez vznesenia námietok.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ktoré môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

V konaní o návrhu na čiastočné vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 257087 „IBUVIT“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Swiss Pharma International AG, Lindenstrasse 22, 8008 Zürich, Švajčiarsko, s právom prednosti od 27.9.2021 bola zapísaná do registra ochranných známok pre tovary „farmaceutické a lekárske prípravky; hygienické prípravky na lekárske použitie; diétne potraviny a dietetické prípravky na lekárske účely; výživové doplnky pre ľudskú spotrebu“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uplatnený dôvod podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach odôvodnil tým, že použitie predpony „IBU-“ vo vzťahu k zloženiu tovarov „diétne potraviny a dietetické prípravky na lekárske účely; výživové doplnky pre ľudskú spotrebu“ označených napadnutou ochrannou známkou môže pôsobiť klamlivo. Uviedol, že predpona „IBU-“ je v súvislosti s liečivami vnímaná širokou aj odbornou verejnosťou ako označenie výrobku s obsahom liečivej látky ibuprofén, preto môže vo vzťahu k výrobkom, ktoré ibuprofén

neobsahujú, dôjsť ku klamanu verejnosti ohľadne zloženia a obsahu týchto výrobkov. Podľa navrhovateľa, pokiaľ je napadnutá ochranná známka zapísaná pre „*diétne potraviny a dietetické prípravky na lekárske účely; výživové doplnky pre ľudskú spotrebu*“, v dôsledku použitia predpony „IBU-“ označujúcich látku ibuprofén, môže dôjsť ku klamanu verejnosti ohľadne zloženia, obsahu a liečivých účinkov predmetných tovarov.

Pri uplatnení zápisnej výluky stanovenej v § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach sa skúma, či sú v označení obsiahnuté znaky alebo údaje schopné spotrebiteľa uviesť do omylu alebo ho zavádzať, či zmiast. Môže ísť o falošné údaje o charaktere, kvalite či zložení tovaru. Prostredníctvom tejto zápisnej prekážky sú spotrebiteľia chránení proti snahe prihlasovateľov označovať tovary alebo služby ochrannými známkami, ktoré by obsahovali klamlivé údaje o tovaroch alebo službách, a dosiahnuť tým pre nich lepší odbyt. Klamlivosť označenia ako absolútna zápisná výluka, ktorej cieľom je ochrana spotrebiteľa pred vytváraním klamlivého (falošného) dojmu, sa posudzuje výlučne z objektívneho hľadiska, kde je rozhodujúce iba to, či samotné označenie je spôsobilé klamať, či uvádzať do omylu, pretože klamlivosť spočíva v charaktere označenia samotného vo vzťahu k tovarom alebo službám (tzv. vnútorná klamlivosť). Klamlivosť označenia o povahe alebo kvalite prihlásených tovarov alebo služieb môžeme konštatovať v prípadoch, ak označenie obsahuje prvky, ktoré vyvolávajú nesprávnu predstavu o podstate tovaru alebo služby, o ich vlastnostiach či zložení.

Vzhľadom na uplatnený dôvod je potrebné opätovne preskúmať zápisnú spôsobilosť slovného označenia „IBUVIT“ vo vzťahu k dotknutým tovarom „*diétne potraviny a dietetické prípravky na lekárske účely; výživové doplnky pre ľudskú spotrebu*“ v triede 5, a to v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a zistiť či označenie vo vzťahu k dotknutým tovarom nenapĺňalo podmienky zápisnej výluky stanovenej v § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach.

Napadnutá ochranná známka je tvorená slovom „IBUVIT“, ktoré vo vzťahu ku kolíznym tovarom „*diétne potraviny a dietetické prípravky na lekárske účely; výživové doplnky pre ľudskú spotrebu*“ v triede 5 možno považovať za fantazijné, keďže ako celok toto slovo nemá žiadny zrejмый význam, s ktorým by si ho spotrebiteľia mohli spojiť. Dotknutú spotrebiteľskú verejnosť v tomto prípade tvorí široká spotrebiteľská laická verejnosť, pričom nemožno vylúčiť, že časť tejto verejnosti bude mať aj určité znalosti o farmaceutických zložkách, prípadne aj odborná verejnosť, t. j. lekári, farmaceuti. Možno očakávať, že pri výbere a kúpe týchto produktov bude aj laická verejnosť viac pozorná a obozretná, resp. bude venovať pozornosť označeniu ako celku, pretože konečný spotrebiteľ si uvedomuje vplyv týchto prípravkov na zdravie.

Navrhovateľ v návrhu poukázal na existenciu týchto ochranných známk, ktoré podľa neho chránia tovary s obsahom ibuprofenu:

- slovná ochranná známka IBUBERL č. prihlášky 73518, zapísaná v Českej republike,
- slovná ochranná známka IBUDEX , č. prihlášky 558814; zapísaná v Českej republike,
- slovná ochranná známka IBUDOLOR č. prihlášky 396203698; zapísaná v Nemecku,
- slovná ochranná známka IBUFEN č. prihlášky Z.194133; zapísaná v Poľsku,
- slovná ochranná známka IBUFLAM č. prihlášky 2072682; zapísaná v Nemecku,
- slovná ochranná známka IBULEK č. prihlášky 2013128715N; zapísaná v Bulharsku ,
- slovná ochranná známka IBUM č. prihlášky Z.353739; zapísaná v Poľsku,
- slovná ochranná známka IBUMAX č. prihlášky 198195 zapísaná v Českej republike,
- slovná ochranná známka IBUMED č. prihlášky 1190366; zapísaná v Nemecku,
- slovná ochranná známka IBUPAR č. prihlášky Z.246355.; zapísaná v Poľsku,
- slovná ochranná známka IBUSAN č. prihlášky 3020130109244; zapísaná v Nemecku,
- slovná ochranná známka IBUTAD č. prihlášky 003703733; zapísaná v EUIPO,
- slovná ochranná známka IBUTOP č. prihlášky 1112158; zapísaná v Nemecku.

Ďalej navrhovateľ na preukázanie skutočnosti, že napadnutá slovná ochranná známka nespĺňala podmienky na jej zápis, predložil:

- výtlačky s informáciami o výrobkoch s názvom „IBUVIT“, ide o články v českom a poľskom jazyku, zobrazujúce produkty - doplnky stravy s vysokou dávkou vitamínu D, sú tu zobrazené aj ďalšie produkty IBUVIT s vitamínom C a so železom, príloha 1,
- kópiu publikácie Liekové riziko č. 44 z októbra 2015 s článkom „*Používanie vysokých dávok ibuprofenu a kardiovaskulárne riziko*“, v ktorom je opísané liečivo ibuprofén, ktoré patrí do skupiny

nesteroidných protizápalových liekov (NSAID), jeho účinky, pôsobenie, dávkovanie, informácie, že Európska lieková agentúra zverejnila záveryprehodnocovania bezpečnosti liekov s obsahom ibuprofenu, z ktorých vyplynuli nové odporúčania týkajúce sa použitia vysokých dávok ibuprofenu, ďalej sú predmetom článku nové odporúčania na základe uvedených záverov, článok sa zaoberá zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom pri užívaní vysokých dávok ibuprofenu, v celom článku je uvádzané liečivo ibuprofén v takejto podobe, a teda ako celý názov ibuprofén, príloha 2,

- výtlačky z 10.8.2022 z rôznych stránok s ponukou výrobkov, a to z www.gigalekarna.cz s ponukou výrobku „Ibuberl“, ktorý nie je dostupný a informácie sú v českom jazyku; z apotheken.apoly.de s výrobkom „IbuDex“, informácie v nemeckom a českom jazyku; z www.sleky.cz s výrobkom „Ibudolor“, ktorý nie je dostupný, a informácie sú v českom jazyku; z www.parafarmacia-online.com s výrobkom „Ibufen“, informácie sú v českom aj anglickom jazyku; z www.sanofi.de s výrobkom „ibuflam“, na výtlačku sú informácie v nemeckom a českom jazyku; z adipharm.com s produktom „Ibulek“, informácie sú v českom aj anglickom jazyku; z www.pilulka.cz s produktom „IBUMAX“, informácie sú v českom jazyku; z alphabetpharma.com s produktom „Ibumed“ a s informáciami v českom jazyku; z rosegolds.cz s produktom „Ibupar forte“ s informáciami v českom jazyku; z www.abf-fachapotheke.de s produktom „IBUSAN“ s informáciami v českom jazyku; z www.shop-apotheke.com s produktom „ibuTad“ s informáciami v českom a nemeckom jazyku; z www.axicorp.de s produktom „ibutop“ s informáciami v českom a nemeckom jazyku; výtlačok so zobrazeným produktom „IBUM“, z ktorého nie je možné zistiť z akej webovej stránky je vytlačený a nie sú na ňom dobre čitateľné informácie, všetky zobrazené produkty s výnimkou produktu „IBUM“, obsahujú podľa informácií na výtlačkoch účinnú látku ibuprofén, pričom názvy produktov sú totožné s ochrannými známkami, na ktoré poukázal navrhovateľ, príloha 3.

Majiteľ na podporu svojich tvrdení predložil tieto dôkazy:

- výtlačky zo stránky www.gigalekaren.sk, www.sos-lekaren.sk zo 14.4.2023 so zobrazeným produktom „IBUMAX“, s informáciami o produkte, ktorý v tom období nebol dostupný, ide o produkt s účinnou látkou ibuprofén, príloha A1,
- výtlačky zo stránky www.mojalekaren.sk, www.benulekaren.sk zo 14.4.2023 s výsledkom vyhľadávania výrobku „IBUMAX“, ktorý na stránkach elektronických obchodov nebol nájdený, príloha A2,
- výtlačok zo stránky www.drmax.sk zo 14.4.2023 s produktom Ibuprofen Dr. Max 400 mg, s účinnou látkou ibuprofén, príloha B,
- výtlačky zo stránok www.pilulka.sk, www.drmax.sk z 18.4.2023 s produktami Brufen 400, Ibalgin, CETALGEN, NUROFEN, všetky s účinnou látkou ibuprofén, príloha C,
- výpis z registra medzinárodnej ochrannej známky IBUSTRIN č. 447733 platnej na území Slovenskej republiky, majiteľa Pfizer Italia S. r. L., zapísanej pre tovary „farmaceutické, veterinárne a hygienické prípravky“ v triede 5, príloha D1,
- výtlačok zo stránky www.sukl.sk s detailmi lieku „IBUSTRIN“ vytlačený 18.4.2023, podľa ktorých je tento liek na Slovensku zaregistrovaný, vydané 1.11.1988, držiteľom registrácie je spoločnosť Pfizer Europe MA EEIG, Belgicko, účinná látka je indobufén, príloha D2.

Z návrhu vyplýva, že existuje viacero slovných ochranných známk (navrhovateľ spolu poukázal na 13 ochranných známk), ktoré začínajú predponou „IBU-“ a sú zapísané pre tovary v triede 5. Bolo zistené, že z uvedených ochranných známk je na území Slovenskej republiky platná len jedna ochranná známka „IBUTAD“, keďže ide o ochrannú známku Európskej únie. Majiteľ pritom poukázal na to, že z príkladov ochranných známk, ktoré uviedol navrhovateľ, sa slovenského územia týkajú slovné ochranné známky č. 251953 „IBUDEX“, zapísaná pre tovary v triede 5, č. 256920 „IBUDOLOR“, zapísaná pre tovary v triede 5, okrem iných aj pre „diétne látky na lekárske použitie“; slovná medzinárodná ochranná známka č. 1041675 „IBUDOLOR“ s účinkami na území EÚ, zapísaná pre tovary v triedach 3 a 5, okrem iných aj napr. pre „kozmetiku, mydlá, vlasové vody, fungicídy, herbicídy“, slovné ochranné známky EÚ, a to č. 2599926 „IBUFEN“, zapísaná pre tovary v triedach 5, 10 a 30, okrem iného aj pre „sladkosti (čokolády); žuvačky, nie na lekárske účely; prírodné sladidlá“, č. 11040251 „IBUMAX“, zapísaná pre tovary v triede 5, a č. 3703733 „IBUTAD“, zapísaná pre tovary v triede 5. Majiteľ poukázal na to, že produkty označené týmito ochrannými známkami na Slovensku nie sú na trhu prítomné ani zaregistrované, s výnimkou výrobku „IBUMAX“.

K uvedenému je pre úplnosť potrebné doplniť, že navrhovateľ poukázal na konkrétne prihlášky ochranných známk, ktoré boli podľa neho zapísané v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Bulharsku a jedna v EUIPO, teda ich platnosť je obmedzená na tieto štáty. Majiteľ vo svojom vyjadrení poukázal na to, že z uvedených prihlášok ochranných známk sa slovenského územia týka celkovo šesť ochranných známk, čo zrejme zistil podrobnejšou rešeršou uvedených prihlášok ochranných známk. Výsledkom bolo zistenie majiteľa, že niektoré z prihlášok ochranných známk, ktoré boli podľa navrhovateľa zapísané v iných štátoch, boli prihlásené na ochranu aj na našom území, resp. ich účinky platia aj v Slovenskej republike, či EÚ.

Ďalej bolo podľa predložených výtlačkov navrhovateľa v prílohe 3 zistené, že predmetné ochranné známky sú používané na produktoch obsahujúcich ako účinnú látku ibuprofén. Predložené výtlačky sú z českých a nemeckých webových stránok, resp. z webových stránok so všeobecnou doménou najvyššej úrovne .com a podľa informácií na stránkach v českom, nemeckom, či anglickom jazyku nejde o stránky primárne zamerané na slovenského spotrebiteľa a možno zdôrazniť, že z nich nijako nevyplýva, že takto nazvané lieky sú dostupné aj na Slovensku a pre slovenských spotrebiteľov. Z predloženého článku v prílohe 2 vyplývajú informácie týkajúce sa určitých rizík pri podávaní vysokých dávok ibuprofenu, sú v ňom informácie o liečive ibuprofén, avšak nie je v ňom ani raz spomenutá predpona „IBU-“ ako náhrada názvu liečiva ibuprofén, alebo použitá ako odborná skratka. Súčasne z prílohy 1 bolo zistené, že existujú prípravky s názvom „IBUVIT“, ktoré označujú produkty – doplnky stravy s obsahom vitamínu D, resp. vitamínu C a železa.

Podľa predložených výtlačkov v prílohách A1, A2 nebol výrobok „IBUMAX“ dostupný v štyroch slovenských lekárňach poskytujúcich služby prostredníctvom elektronického obchodu. Súčasne podľa výtlačkov zo stránok dvoch slovenských lekární (príloha C) vyplýva, že na slovenskom trhu sú dostupné lieky obsahujúce ako účinnú látku ibuprofén, ktoré nie sú označené názvom začínajúcim na predponu „IBU-“, a to výrobky BRUFEN, IBALGIN, CETALGEN a NUROFEN a liek s názvom IBUPROFEN (príloha B). Ďalej bolo zistené, že na Slovensku je registrovaný liek „IBUSTRIN“, označený takouto ochrannou známkou a jeho účinnou látkou je **indobufén** (prílohy D1, D2).

Pri vyhodnotení všetkých predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti a po zohľadnení argumentov účastníkov konania možno uviesť, že je všeobecne známe, že ibuprofén predstavuje oficiálny INN názov liečiva, ktoré patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov a je odvodený od jeho chemického názvu 2- (4-izobutylfenyl) propánová kyselina. Ďalej bolo zistené, že existuje viacero zapísaných ochranných známk s predponou „IBU-“, ktoré sú zapísané pre tovary v triede 5, teda pre rôzne farmaceutické prípravky a liečivá, avšak aj pre iné tovary, napr. v triede 3, 10, 30, ako kozmetika, mydlá, dietetické látky, sladkosti, sladidlá. Súčasne bolo zistené, že na trhu farmaceutických prípravkov existujú produkty, v ktorých je použitá predpona „IBU-“ a obsahujú účinnú látku ibuprofén, hoci s výnimkou výrobku „IBUMAX“ nebola preukázaná ich prítomnosť na slovenskom trhu. Z dôkazov ďalej vyplynulo, že liek s názvom „IBUSTRIN“, ktorý je označený slovnou ochrannou známkou obsahuje účinnú látku indobufén. Taktiež z dôkazov vyplýva, že na slovenskom trhu sú prítomné výrobky, ktoré obsahujú liečivú látku ibuprofén, ale v názve nemajú obsiahnutú predponu „IBU-“. Na základe zistených faktov teda možno konštatovať, že nie je neobvyklé, keď výrobcovia liečiv pri vytváraní ich názvov používajú predponu „IBU-“ na označenie lieku obsahujúceho účinnú látku ibuprofén, avšak tiež bolo zistené, že to nie je pravidlo, pretože existujú aj liečivá označené ochrannými známkami bez prípony „IBU-“, ktoré obsahujú ako účinnú látku ibuprofén. Súčasne je na Slovensku registrovaný liek, ktorý je označený ochrannou známkou s predponou „IBU-“, ale obsahuje účinnú látku odlišnú od ibuprofenu.

Hoci navrhovateľ tvrdil, že spotrebiteľia z radov relevantnej verejnosti sú dobre informovaní a oboznámení s významom predpony „IBU-“, nepredložil žiadny dokument preukazujúci toto vnímanie príslušnou verejnosťou. Aj pri zohľadnení, že sa vo farmaceutickom sektore bežne používajú takzvané evokujúce ochranné známky, to znamená ochranné známky, ktoré viac či menej explicitným spôsobom evokujú terapeutické použitie alebo aktívnu zložku liečiv, v tomto prípade nebolo navrhovateľom preukázané, že by predpona „IBU-“ napĺňala znaky prvku, ktorý výlučne a jednoznačne evokuje výskyt účinnej látky ibuprofén v prípravku. S prihliadnutím na uvedené možno konštatovať, že široká laická verejnosť, ktorej sú primárne určené dotknuté tovary „*diétne potraviny a dietetické prípravky na lekárske účely; výživové doplnky pre ľudskú spotrebu*“ pravdepodobne nebude detailne analyzovať označenie tovarov tvorené slovným prvkom

„IBUVIT“ a ani nebude umelo vyčleňovať z označenia predponu „IBU-“ a spájať si ju práve s názvom liečiva ibuprofén.

Z predložených dôkazov boli síce zistené rôzne odborné informácie o liečivej látke ibuprofén, avšak v konaní nebolo zistené a z dôkazov nevyplýva, že by táto účinná látka bola označovaná inak ako celým názvom ibuprofén, že by pre túto látku bola zavedená odborná skratka, či používaná predpona „IBU-“ a nikde v dôkazoch sa nespomína „IBU-“ ani ako samostatné slovo. Navrhovateľ síce tvrdil, že výraz „IBU-“ sa vzťahuje na výraz „ibuprofén“, ale nepredložil dôkazy o takomto vnímaní skratky „IBU-“ spotrebiteľskou verejnosťou. Na základe použitia predpony „IBU-“ v niektorých ochranných známkach a výrobkoch používaných na označenie výrobku obsahujúceho ibuprofén, no nie výlučne, nemožno jednoducho dospieť k záveru, že spotrebiteľská verejnosť bude rozumieť významu predpony „IBU-“ pri označení dotknutých tovarov ako odkazujúcej na obsah ibuprofenu.

S ohľadom na všetky zistené okolnosti nemožno predpokladať, že napadnutá ochranná známka môže klamať vo vzťahu k dotknutým tovarom, pretože relevantní spotrebiteľia nebudú vnímať kolízne tovary ako súvisiace s liečivami, ktoré obsahujú ibuprofén a nebudú oklamani. Navrhovateľ v návrhu vychádzal z predpokladu, že spotrebiteľ bude chápať „IBU-“ ako jednoznačný odkaz na účinnú zložku „ibuprofén“ v označení tovarov „*diétne potraviny a dietetické prípravky na lekárske účely; výživové doplnky pre ľudskú spotrebu*“ v triede 5, ktoré ju nemôžu obsahovať. Ako však už bolo uvedené, túto skutočnosť nepreukázal. Navyše je potrebné zohľadniť, že spotrebiteľia s vyššou mierou pozornosti nebudú v dotknutých tovaroch očakávať zložku, ktorú tieto tovary nemajú obsahovať. Predponu „IBU-“ v slove „IBUVIT“, ktoré je fantazijným prvkom v súvislosti s uvedenými dotknutými tovarmi, nemožno v napadnutej ochrannej známke považovať za prvok, ktorý vyvoláva nesprávnu predstavu o zložení, či podstate tovaru a mohol by klamať verejnosť.

Možno teda zhrnúť, že pokiaľ ide o vnímanie napadnutej ochrannej známky príslušnou verejnosťou, nebol predložený dôkaz, ktorý by umožňoval domnievať sa, že príslušná verejnosť pojem „IBU-“ vo všeobecnosti pozná, a že tento výraz bude pochopený ako zřejmý odkaz na ibuprofén. Napadnutá ochranná známka pozostáva z neopísneho pojmu pre dotknuté tovary „*diétne potraviny a dietetické prípravky na lekárske účely; výživové doplnky pre ľudskú spotrebu*“ zaradené do triedy 5. Neoznačuje vlastnosti a zloženie dotknutých tovarov a na to, aby klamala verejnosť, by musela obsahovať informácie, ktorým by verejnosť rozumela a ktoré by poskytovali nepravdivú informáciu. Príslušná skupina verejnosti si pojem „IBUVIT“ nespojí s presným významom, nemožno sa domnievať, že by došlo ku klamaniu alebo vzniku dostatočne závažného rizika klamania spotrebiteľa. V tomto prípade ani nebolo preukázané, že ochranná známka či označenie obsahujúce predponu „IBU-“ označuje len výrobky, ktoré obsahujú účinnú látku ibuprofén. Nemožno preto tvrdiť, že ochranná známka, ktorá obsahuje túto predponu, bude spotrebiteľa automaticky viesť k jasnému očakávaniu, ktoré je zjavne v rozpore napríklad s povahou alebo zložením tovaru, pokiaľ bude označovať tovary odlišné od farmaceutických prípravkov, liečiv.

K argumentu navrhovateľa, že majiteľ slovom „IBUVIT“ na zahraničných trhoch označuje svoje výrobky z oblasti potravinových doplnkov obsahujúcich vitamíny D, K a C, nie liečivé prípravky obsahujúce ibuprofén, možno len uviesť, že pri posúdení uplatneného dôvodu táto skutočnosť jednak nie je podstatná, keďže predmetom tohto konania je, či sú v napadnutej ochrannej známke obsiahnuté prvky alebo údaje schopné spotrebiteľa klamať, či uvádzať do omylu vo vzťahu k dotknutým tovarom. V tomto prípade nie je rozhodujúce, akým spôsobom je ochranná známka používaná na trhu, pričom však možno uviesť, že z navrhovateľom preukazovaného používania napadnutej ochrannej známky na trhu vyplýva len to, že používanie pre potravinové doplnky obsahujúce vitamíny D, K a C vlastne zodpovedá charakteru zapísaných tovarov.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že napadnutá slovná ochranná známka „IBUVIT“ nepredstavuje označenie, ktoré by vo vzťahu k tovarom „*diétne potraviny a dietetické prípravky na lekárske účely; výživové doplnky pre ľudskú spotrebu*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bolo klamlivé, pretože neobsahuje žiadne klamlivé údaje, ako napr. údaje vyvolávajúce nesprávnu predstavu o zložení, či vlastnostiach dotknutých tovarov, ktoré by v čase jej zápisu mohli predstavovať prekážku pre jej zápis do registra ochranných známk. Keďže nebolo zistené naplnenie podmienok zápisnej výluky stanovenej v § 5

ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, nemožno návrhu podanému v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na tento dôvod vyhovieť.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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.

JUDr. Marek Samoš
podpredseda úradu

Doručiť:

Inula s. r. o., Polní 4013/29, 695 01 Hodonín, Česká republika
ROTT & RŮŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, Palisády 36, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika