



Banská Bystrica 5. 11. 2014
POZ 1007-2013/Z-504-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1007-2013 s názvom DUO EFFECT z 10.6.2013 prihlasovateľa SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR, ktorého v konaní zastupuje ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 9.10.2013 a 4.6.2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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 1007-2013 je výlučne slovné označenie „DUO EFFECT“ bez akýchkoľvek grafických prvkov prihlasované pre tovary „farmaceutické výrobky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V liste Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) z 9.10.2013 bolo prihlasovateľovi oznámené, že prihlasované označenie „DUO EFFECT“ vo vzťahu k prihlasovaným tovarom nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie, kde slovný prvok „DUO“ má význam - *dva, dvojitý, dvojnásobný* (In: Veľký slovník cudzích slov, SAMO, Prešov 2003) a ďalší prvok „EFFECT“ je anglický výraz pre *účinnosť, vplyv, pôsobnosť, efekt* (In: Lingea Lexicon 2002, ver. 4.10). Uvedené slovné spojenie ako celok poskytuje priemernému spotrebiteľovi iba jednoduchú informáciu o tom, že pod týmto označením budú na trh uvádzané tovary (farmaceutické výrobky) majúce dvojitý účinok. Priemerný spotrebiteľ preto nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie pôvodu prihlasovaných tovarov, ale len ako označenie opisujúce ich charakter. Na uvedené konštatovanie pritom nemá vplyv ani použitie cudzojazyčných výrazov, pretože ich význam je priemernému spotrebiteľovi dostatočne zrejмый. Vzhľadom na to, že predmetné označenie vo svojej komplexnosti neobsahuje žiaden prvok, ktorý by mu zabezpečil rozlišovaciu spôsobilosť a ktorý by označeniu umožnil plniť jeho základnú funkciu vo vzťahu k tovarom, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky, t.j. odlišiť prihlasovateľa od konkurenčných subjektov v prostredí hospodárskej súťaže, úrad v závere svojho listu konštatoval, že prihlasované označenie

je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov.

Dňa 17.2.2014 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa s listom úradu, v ktorom uviedol, že prihlasované označenie je potrebné posudzovať ako celok. Slovné označenie „DUO EFFECT“ považuje za sugestívne alebo arbitrárne označenie, t.j. za označenie majúce aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že vo väčšine prípadov sa preceňuje jazyková zdatnosť a spôsobilosť priemerného slovenského spotrebiteľa prekladať a zisťovať význam označení tvorených cudzojazyčnými slovnými prvkami. Úrad vo svojej správe o výsledku zápisnej spôsobilosti správne uviedol významy slovných prvkov „DUO“ a „EFFECT“. Avšak slovný prvok „DUO“ má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 (4., doplnené a upravené vydanie. Redigovali: J. K. - M. P. - M. P. Bratislava: Veda 2003) význam najmä v spojení s hudbou ako „2 účinkujúce hlasy alebo nástroje; skladba pre ne, dueto“. Význam „dva, dvojité, dvojnásobný“ má slovný prvok „duo-“ podľa Slovníka cudzích slov iba v prípade, ak sa tento slovný prvok použije ako prvá časť zložených slov. Druhý slovný prvok „EFFECT“ bude s najväčšou pravdepodobnosťou vnímaný priemerným spotrebiteľom v spojitosti so slovenským ekvivalentom „efekt“, ktorý je z fonetického hľadiska zhodným slovom. Keďže priemerný slovenský spotrebiteľ rozumie slovu „efekt“, nebude nútený a ani motivovaný hľadať iný preklad alebo synonymum tohto slova „efekt“. Zároveň uviedol, že v súvislosti s farmaceutickými výrobkami (liekmi) sa používa v bežnom jazyku slovo „účinnok“ a nie slovo „efekt“. Podľa prihlasovateľa, si priemerný slovenský spotrebiteľ, bez bližšieho skúmania slovného označenia „DUO EFFECT“, nespojí toto označenie s určitou vlastnosťou farmaceutických výrobkov, ale bude predmetné označenie vnímať ako názov určitej rady farmaceutických výrobkov.

Bez ohľadu na to, že slovné označenie „DUO EFFECT“ disponuje podľa názoru prihlasovateľa istou mierou rozlišovacej spôsobilosti, prihlasovateľ ďalej uviedol, že rozsiahlym používaním v obchodnom styku vo vzťahu k prihláseným tovarom, prihlasované označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 citovaného zákona. Podľa uvedeného ustanovenia sa označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) § 5 citovaného zákona zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky, alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Vyššie spomenuté doklady, ktoré prihlasovateľ priložil k predmetnému listu, predstavujú súhrn reklamných a propagačných aktivít spoločnosti Zentiva, na podporu predaja farmaceutických výrobkov na trhu v SR označených označením „DUO EFFECT“, avšak vždy spolu s ďalšími obrazovými a slovnými prvkami. Doklady sú datované od 1.5.2012 do 31.8.2012, od 5.11.2012 do 31.12.2012 a 7.1.2013 do 5.3.2013 a obsahujú nasledovné dokumenty:

- 1.) fotodokumentáciu reklamných materiálov
- 2.) marketingový plán propagácie v televíznych, internetových a printových médiách a zhodnotenie realizovaných marketingových aktivít na reklamu a podporu predaja farmaceutických výrobkov označených označením „IBALGIN DUO EFFECT“, ktorý vypracovala reklamná agentúra ZenithOptimedia.

Okrem toho prihlasovateľ uviedol, že označenie „DUO EFFECT“ je zobrazené na farmaceutickom výrobku samostatne a taktiež, že je vizuálne oddelené od hlavnej značky (ochrannej známky) IBALGIN. Podľa prihlasovateľa, spotrebiteľ vníma toto označenie ako samostatný názov konkrétnej rady farmaceutických výrobkov.

Berúc do úvahy všetky zistenia a fakty, ako aj doklady predložené prihlasovateľom, **úrad v liste z 4.6.2014** uviedol, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra podľa § 5 písm. b) a c) citovaného zákona. Podľa § 5 písm. b) citovaného zákona za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pričom konkrétne dôvody nedostatku rozlišovacej spôsobilosti sú uvedené v § 5 písm. c) citovaného zákona.

Ustanovenie § 5 písm. c) citovaného zákona sleduje všeobecný záujem, ktorý vyžaduje, aby sa označenia a údaje označujúce alebo poukazujúce na charakter alebo vlastnosti tovarov alebo služieb, pre ktoré je zápis žiadaný, mohli voľne používať všetkými. Uvedené ustanovenie preto zamedzuje, aby takéto označenia a údaje boli rezervované jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky.

Preto je potrebné na účely aplikácie § 5 písm. c) citovaného zákona skúmať, či aspoň jeden z možných významov predmetného označenia opisuje niektorú z vlastností dotknutých tovarov.

Označenie je opisné v tom prípade, ak obsah a význam, ktorý nesie, možno automaticky spojiť s výrobkami alebo službami, pre ktoré je prihlásené. Opisnosť označenia oslabuje rozlišovaciu spôsobilosť označenia, resp. úplne ju vylučuje. Rozlišovacia spôsobilosť je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok zápisu označenia ako ochrannej známky do registra ochranných známk, a preto musí byť vlastnosťou každej ochrannej známky. Túto vlastnosť nie je možné priradovať takým slovným označeniam (vrátane prihlasovaného označenia), ktoré priamo opisujú tovary alebo služby, pre ktoré sú prihlásené, vyjadrujú ich obsah, zameranie a účel, pričom nemajú pri sebe akýkoľvek ďalší rozlišovací prvok spôsobilý dať označeniu ako celku punc jedinečnosti a tým i schopnosť odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných osôb.

Napriek pochybnosti prihlasovateľa, úrad zastáva názor, že označenie posúdil ako celok. Pri výlučne slovných označeniach v bežnom písme, ktoré sú tvorené viacerými slovami, nie je zo sémantického hľadiska podstatné, či sú prihlásené ako dve slová samostatne alebo so spojovníkom, či spolu bez medzery ako jedno slovo, pretože ich význam sa tým nemení. Juxtapozícia slovných prvkov označenia nie je ani nezvyčajná, ani prekvapivá a príslušná skupina verejnosti vníma uvedené označenie bezprostredne a bez osobitného analytického úsilia. Informácia, ktorú prihlasované označenie vyjadruje, je jasná, priama a bezprostredná. Úrad súhlasí s prihlasovateľom, že anglický výraz „effect“ bude vnímať priemerný slovenský spotrebiteľ vo význame foneticky zhodného slovenského výrazu „efekt“. Výraz „efekt“ sa však aj podľa Slovníka slovenského jazyka jednoznačne spája s významom účinok (**efekt, -u muž. r., 1. účinok, pôsobenie, výsledok nejakej činnosti: liečebný efekt, morálny efekt, finančný, hospodársky efekt**) (In.: <http://slovník.azet.sk/pravopis/?q=efekt>). Výraz „duo“ pochádzajúci z latinčiny s významom „dva, dve“ sa v súčasnosti často používa vo význame „dva, dvojité, dvojaký“ (dvojzložkový tovar, či balenie, atď.). Úrad taktiež uviedol, že skutočnosť, či je spojenie slov „duo“ a „effect“ písané bez medzery alebo s medzerou, prípadne s pomlčkou, nie je natoľko podstatná, aby spotrebiteľ na jej základe vnímal prihlásené označenie ako jedinečné, s rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu práve k tovarom prihlasovateľa. Spotrebiteľ preto nebude vnímať kombináciu takýchto slov a ani spôsob ich spojenia ako niečo originálne, ale bude skôr vnímať prihlasované označenie ako označenie opisujúce vlastnosti prihlasovaných farmaceutických výrobkov (farmaceutické výrobky majúce dvojité, resp. dvojaký účinok). Úrad navyše vlastným prieskumom na internetovom vyhľadávacom www.google.sk zistil, že výraz „DUO EFFECT“ je bežne požívaný mnohými subjektmi, ktoré ním chcú poukázať na vlastnosť výrobkov, konkrétne na to, že tieto výrobky majú dvojité, resp. dvojaký účinok. Napríklad na stránke: http://www.henkel.sk/tlacove-spravy-2013-135_prve-bref-wc-prky-s-dvojitm-efektom-bez-zvesneho-koka-9403_SKS_HTML.htm sa uvádza, že výrobky WC bloky Bref sú známe svojou technológiou Duo-Effect s dvojitým efektom. Na stránke <http://sampony.heureka.sk/schauma-duo-effect-sampon-pre-muzov-250-ml/specifikace/#section> je možné kúpiť výrobok „SCHAUMA DUO EFFECT ŠAMPÓN PRE MUŽOV 250 ml“, kde v popise tohto výrobku sa uvádza, že je to šampón pre každodenné použitie s dvojitým účinkom proti lupinám a vypadávaniu vlasov. Na stránke <http://www.ladymakeup.pl/sklep/lirene-ideale-glam-matt-duo-effect-fluid-matujaco-rozswietlajacy.html> je ponúkaný kozmetický výrobok s dvojitým účinkom. Na internetovej stránke <http://www.amazon.com/Minus-sun-Facial-Ultra-Protection-Spf60/dp/B00BH5RMQC> je možné kúpiť opaľovací krém s dvojitým efektom proti stárnutiu „Duo Effect for Anti-Aging“. Z vyššie uvedeného vyplýva, že rozsah a intenzita používania prihlasovaného označenia inými subjektmi než prihlasovateľom nie je nízka a výraz „duo effect“ nie je charakteristický len pre prihlasovateľa. Tento výsledok vyhľadávania na Google ako najväčšom svetovom vyhľadávacom internete má aj keď len podporný charakter, no v podstatnej miere tiež poukazuje na to, že ide o bežne používané slovné spojenie, ktoré nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk.

Po podrobnom preskúmaní a posúdení doložených materiálov na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti úrad vo svojom liste konštatoval nasledovné:

K dokladom doloženým na priloženom CD nosiči (**marketingový plán propagácie produktu “IBALGIN DUO EFFECT” spoločnosti ZENTIVA v televíznych médiách a na plagátoch a hyperboardoch za obdobie 1.5. - 31.8.2012 a na internetových portáloch za obdobie 4.6. - 6.8.2012, spolu s fotodokumentáciou reklamných článkov umiestnených na serveroch, s fotografiami štyroch hyperboardov umiestnených na komunikáciách v Trenčíne, Bratislave, Žiline a Košiciach, a s fotografiami umiestnenia plagátov v dámskych a pánskych šatniach vo fitness centrách; marketingový plán propagácie produktu “IBALGIN DUO EFFECT” spoločnosti ZENTIVA v denníku „Nový čas“ v prílohe „MS v Hokeji-podakovanie“ z 23.5.2012 spolu s fotografiou prílohy; marketingový plán propagácie produktu “IBALGIN DUO EFFECT” spoločnosti ZENTIVA v televíznych médiách a na plagátoch za obdobie 5.11. - 31.12.2012 spolu s fotografiami umiestnenia plagátov v dámskych a pánskych šatniach v 50 fitness centrách v 15 mestách;**

marketingový plán propagácie produktu "IBALGIN DUO EFFECT" spoločnosti ZENTIVA v televíznych médiách za obdobie 7.1. - 5.3.2013) úrad uviedol, že napriek tomu, že tieto doklady vypovedajú o masívnej reklame sprevádzajúcej výrobky prihlasovateľa, resp. pridruženej spoločnosti Zentiva, označenie „DUO EFFECT“ sa v nich nenachádza v prihlasovanej slovnej podobe. Prihlasované označenie sa v nich vyskytuje iba spoločne so slovným prvkom „IBALGIN“, resp. vo farebnom kombinovanom prevedení s ďalšími slovnými a obrazovými prvkami, ktoré takto používané označenie bližšie individualizujú. Z uvedeného možno usúdiť, že priemerní spotrebitelia si výrobky prihlasovateľa spoja skôr s označením "IBALGIN", ktoré je už zapísanou ochrannou známkou prihlasovateľa, resp. spoločnosti patriacej do skupiny prihlasovateľa a slogan "DUO EFFECT" budú pravdepodobne vnímať ako určitý dodatok k označeniu výrobku "IBALGIN" informujúci spotrebiteľa o vlastnosti výrobku, že má dvojité, resp. dvojaký účinok, čo nakoniec vyplýva zo samotných reklamných plagátov doložených v liste prihlasovateľa (pri výraze „DUO EFFECT“ sa v nich uvádza: **1. POMÁHA OD -bolesti, -zápalu, -opuchu; 2. URÝCHUJE -vstrebávanie krvných podliatin**).

Úrad v závere svojho listu uviedol, že preskúmal všetky predložené doklady tak osobitne, ako aj vo vzájomných súvislostiach a dospel k záveru, že doklady nie sú postačujúce na prekonanie zápisnej prekážky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, nakoľko nepreukázali získanie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené slovné označenie „DUO EFFECT“ vo vzťahu k prihláseným tovarom „farmaceutickým výrobkom“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Preto úrad má za to, že nebola prekonaná zápisná nespôsobilosť prihláseného označenia spôsobená opisným charakterom tohto označenia.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej a ani predĺženej lehote do 20.10.2014 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava