



Banská Bystrica 10. 6. 2015  
POZ 2005-2013/Z-248-2015

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2005-2013 s názvom UROLOGICA z 24.10.2013 prihlasovateľa GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany, ktorého v konaní zastupuje Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI, Nám. Slobody č. 6, 921 01 Piešťany,

### 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 POZ 2005-2013 bolo prihlasovateľovi s príslušnými odôvodneniami zo 14.2.2014 a 16.9.2014 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 (ďalej len ako „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, 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.

Predmetné označenie s názvom „UROLOGICA“ je výlučne slovným označením, prihlasovaným pre tovary *„vitamínové prípravky; rastlinné výťažky na farmaceutické účely; minerálne vody na lekárske účely; antiseptické prípravky; dezinfekčné prípravky; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; farmaceutické prípravky; chemicko-farmaceutické prípravky; posilňujúce prípravky, toniká; protiparazitické prípravky; výživové doplnky; antioxidačné tabletky; liečivé cukríky; liečivé rastliny“* v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

**Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ako „úrad“) zo 14.2.2014 bolo prihlasovateľovi oznámené**, že predmetné označenie je tvorené talianskym prídavným menom v ženskom rode „urologická“ (In: <http://en.wiktionary.org/wiki/urologica>). Uvedené prídavné meno je odvodené od podstatného mena - urológia, čo je odbor medicíny zaoberajúci sa chorobami močových ústrojov (In: SLEX99, ver. 1.05.00.32). Z uvedeného vyplýva, že predmetné označenie nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 5, pretože opisuje účel a oblasť použitia týchto tovarov. Konkrétne poskytuje relevantnej časti spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované rôzne liečivá, farmaceutické výrobky a s nimi súvisiace tovary určené na liečbu urologických ochorení, t.j. ochorení močových ústrojov.

**Dňa 20.6.2014 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol**, že prihlasované označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a je dostatočne spôsobilé individualizovať tovary prihlasovateľa. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že označenie "UROLOGICA" nemá

v Slovenskom jazyku žiadny význam. Slovné označenie je prihlasované pre územie Slovenskej republiky na ktorom je používanie talianskeho jazyka pre bežného slovenského spotrebiteľa v oblasti farmaceutických produktov veľmi zriedkavé. Prihlasované označenie je dostatočne fantazijné, keďže vzniklo spojením dvoch slovných prvkov UROLOG a ICA. Počiatočná časť slova "UROLOG" je prevzatá od slova "urologický", čo je prídavné meno od slova urológia - náuka o chorobách močových ústrojov. Koncovka "ICA" je prevzatá koncovka od slova "GALENICA s.r.o.", čo je obchodný názov prihlasovateľa. Toto slovné spojenie charakterizuje produkt na liečbu urologických ochorení od spoločnosti GALENICA. Prihlasovateľ ďalej poukázal na slovnú ochrannú známku OZ 190285 „SPECIES UROLOGICAE“ zapísanú pre tovary v triede 5, pričom uviedol, že úrad uvedeným zápisom potvrdil že slovo „UROLOGICAE“ má rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom k tomu, že prvá časť názvu „SPECIES“ rozlišovaciu spôsobilosť nemá, lebo je to slovo, ktoré v angličtine znamená „druh“ (Dôkaz DI - výpis OZ č. 190285 z registra ochranných známok).

**Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie** z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa, **a vo svojom liste zo dňa 16.9.2014 opätovne konštatoval**, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením zo 14.2.2014 opätovne uviedol, že predmetné označenie v prípade jeho používania pre prihlasované tovary, ktoré možno súhrne označiť ako *liečivá, farmaceutické výrobky a výživové doplnky* (trieda 5), nevykonáva základnú funkciu ochrannej známky, čím je identifikácia pôvodu tovarov a služieb v očiach spotrebiteľskej verejnosti. Uvedené slovné označenie iba označuje účel a podstatnú charakteristiku (*oblasť použitia*) prihlasovaných tovarov, konkrétne, že prihlasovateľ ponúka farmaceutické prípravky určené na liečbu urologických ochorení, t.j. ochorení močových ústrojov. Uvedené vyplýva z významu slovného prvku tvoriaceho predmetné označenie „UROLOGICA“, ktoré je tvorené talianskym prídavným menom v ženskom rode s významom „urologická“ v slovenskom jazyku (In: <http://en.wiktionary.org/wiki/urologica>).

Zároveň úrad v liste uviedol, že v prípade posudzovania zápisnej spôsobilosti inojazyčných označení (najmä v mutáciách svetových jazykov akými sú anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, či taliansky jazyk) úrad postupuje jednoznačne, striktno, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR, súvisiacu so stále viac sa prehĺbujúcimi vzťahmi so zahraničím (vstup Slovenska do EÚ, rozširujúci sa medzinárodný trh s tovarmi), ako keby sa jednalo o označenie v slovenskom jazyku. Navyše je vysoko pravdepodobné, že relevantná skupina spotrebiteľov tovarov prihlasovaných v triede 5, ktorú tvoria ľudia trpiaci rôznymi urologickými problémami a poruchami, pozná výrazy „urológia“, resp. „urológ“ a teda aj výraz urologica si bude spájať s liečbu urologických ochorení (ochorení močových ústrojov).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 20.6.2014 ďalej uviedol, že prihlasované označenie vzniklo spojením dvoch slovných prvkov UROLOG a ICA, a teda nie je odvodené od talianskeho prídavného mena „urologica“ s významom v slovenskom jazyku „urologická“. V tejto súvislosti úrad poznamenal, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Priemerný spotrebiteľ teda môže vnímať slovný prvok „urologica“ ako údaj slúžiaci na určenie účelu a oblasti použitia týchto tovarov. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce keď označenie "UROLOGICA" poskytuje priemernému spotrebiteľovi aspoň jeden logický význam opisujúci tovary, ktoré dané označenie má označovať. Vyjadrenie prihlasovateľa, že výraz tvoriaci prihlasované označenie "UROLOGICA" vznikol spojením slov urolog a prípony – ica, odvodenej od obchodného názvu prihlasovateľa, neovplyvňuje tento záver.

K zápisu slovného označenia „SPECIES UROLOGICAE“ ako ochrannej známky OZ 190285 úrad uviedol, že zo strany prihlasovateľa boli doložené doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. Na základe uvedeného úrad konštatoval, že skutkový stav medzi prihlasovaným označením a ochrannou známkou, na ktorú poukázal prihlasovateľ, je zjavne odlišný a prihlasovateľ sa nemôže s úspechom odvolávať na zápis uvedenej ochrannej známky, resp. zápis tejto ochrannej známky nemôže svedčiť v prospech jeho tvrdení o dostatku rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 23.5.2015 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:

Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI  
Nám. Slobody č. 6  
921 01 Piešťany