



Banská Bystrica 19. 5. 2020
POZ 1653-2017/Z-201-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1653-2017 z 27.6.2017 prihlasovateľa SANOFI, 54 rue La Boétie, 750 08 Paríž, Francúzsko, ktorého v konaní zastupuje ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov (ďalej „prihlasovateľ“),

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 4.12.2017 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Od 14.1.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej došlo k prečíslovaniu ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13.1.2019) na § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“).

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie v priloženej úprave

prihlásené pre tovary „*liečivá; farmaceutické prípravky na použitie pre ľudí*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie je tvorené slovným spojením „OBLÚBENÁ KLASIKA NA HORÚČKU A BOLEŠŤ“ v modrej farbe štandardného typu tlačeného písma veľkej abecedy. Slovný prvok „klasika“ je v tomto prípade možné vnímať ako *dobrý, vynikajúci, obyč. aj známy, osvedčený, obľúbený výtvor al. oddávna používaný, obľúbený tradičný štýl, zaužívaný postup, nepodliehajúci módnym trendom* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L., Veda SAV, Bratislava, 2011), prídavné meno „obľúbená“ vyjadruje, že *niečo je v obľube, vyhľadávané, tešiace sa priazni širokej verejnosti*, výraz „horúčka“ označuje *zvýšenú telesnú teplotu nad 38 °C* a výraz „bolesť“ sa spája s *neprijemným zmyslovým a pocitovým vnemom vyvolaným vonkajšími podnetmi al. chorobným procesom v organizme človeka* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka A – G., Veda SAV, Bratislava, 2006; Krátky slovník slovenského jazyka., Veda, Bratislava, 2003).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 4.12.2017 bolo prihlasovateľovi oznámené, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť.

Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné označenie predstavuje iba jednoduchý reklamný slogan, ktorý pochvalným spôsobom nabáda priemerného spotrebiteľa na kúpu tovarov, ktoré sú pod týmto označením prihlásené. Spotrebiteľ nebude predmetné označenie vnímať ako údaj o obchodnom pôvode prihlásených tovarov, ale len ako jednoduchú informáciu o tom, že prihlasovateľom ponúkané tovary „*liečivá; farmaceutické prípravky na použitie pre ľudí*“ v triede 5 sú obľúbeným a osvedčeným riešením (produktom), užívaným pri zvýšenej telesnej teplote a pri rôznych bolestiach. Úrad v správe ďalej poznamenal, že grafická úprava predmetného označenia spočívajúca v modrej farbe štandardného typu tlačeného písma veľkej abecedy, je z pohľadu celkovej kompozície označenia tak minimálna, že prihlasovanému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov.

Dňa 11.2.2020 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu. Slovné prvky označenia „OBLÚBENÁ KLASIKA“ možno podľa prihlasovateľa považovať za nosné prvky označenia, keďže slovné spojenie „NA HORÚČKU A BOLESTĽ“ určuje účel použitia predmetných tovarov. Prihlasovateľ vo svojom liste poukázal na významy slovného prvku „klasika“ uvedené v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015, z ktorých vyvodil, že slovný prvok „klasika“ sa používa najmä v súvislosti s oblasťou umenia (literatúra, maľba, socha, film, hudba a pod.), s oblasťou módy (odevy, obuv a pod.), s dizajnom a priemyselným dizajnom (nábytok, architektúra) a s jedlom resp. kuchyňou. Podotkol, že slovný prvok „klasika“ sa v zmysle slovníkových významov nepoužíva v súvislosti s liečivami alebo farmaceutickými prípravkami.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na význam slovného prvku „obľúbený“, ktorý podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015 má nasledovné významy: 1) *ktorý je v obľube, v priazni; ktorého majú radi (opak neobľúbený); 2) rozšírený; módný; vychytený; známy; slávny.* Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že použitie prídavného mena „obľúbený“ ako prívlastku v spojení s liekmi nie je v rámci slovenskej verejnosti bežné, pričom v oblasti medicíny, liečenia chorôb alebo farmácie sa na vyjadrenie pozitívnych vlastností lieku alebo farmaceutického prípravku používajú významovo vhodnejšie výrazy ako *zaužívaný, rozšírený, tradičný, vyhľadávaný, účinný a pod.* Podľa prihlasovateľa z významového hľadiska slovo „obľúbený“ nekorešponduje s oblasťou farmácie, keďže vyliečenie, odstránenie alebo zmiernenie nejakého nepriaznivého zdravotného stavu nie je a vo všeobecnosti ani nemôže byť obľúbené alebo spadať do kategórie obľúbených činností alebo vecí určitej osoby.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na internetový prieskum slovného spojenia „obľúbená klasika“, ktorý vykonal na internetovom vyhľadávači www.google.sk (dôkaz č. 1). Z uvedeného prieskumu podľa prihlasovateľa vyplýva, že medzi bežnou spotrebiteľskou verejnosťou sa slovné spojenie „obľúbená klasika“ používa v súvislosti s jedlami, nápojmi, receptami, hrami a počítačovými hrami, rozprávkami, rastlinami, knihami, módnym tovarom a automobilmi, a nie s liekmi.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ konštatoval, že prihlásené označenie je nové, umelo vytvorené a nezvyčajné slovné spojenie, pričom nosná časť označenia sa nespája s oblasťou farmácie, liečivami alebo liekmi. Slovenskí spotrebiteľia v daných oblastiach uvedené slovné spojenie nepoužívajú, a preto prihláška ochrannej známky POZ 1653-2017 podľa prihlasovateľa spĺňa podmienky na zápis do registra v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochranných známkach.

S cieľom prekonania konštatovanej zápisnej výluky prihlasovateľ v rámci svojho vyjadrenia predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- Kópia výsledkov vyhľadávania slovného spojenia „obľúbená klasika“ na internetovom vyhľadávači www.google.sk (dôkaz č. 1).

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 opätovne musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené výlučne kombináciou slovných prvkov „OBLÚBENÁ KLASIKA NA HORÚČKU A BOLESTĽ“ v bežnom type veľkého tlačeného písma modrej farby. Predmetné spojenie slov vzhľadom k vyššie uvedenému významu poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá je vzhľadom na povahu tovarov tvorená jednak laickou verejnosťou reprezentovanou koncovými spotrebiteľmi týchto tovarov, a tiež aj odbornou verejnosťou

pôsobiacou v oblasti zdravotníctva, iba jednoduchú a priamu informáciu o tom, že prihlásené tovary „*liečivá; farmaceutické prípravky na použitie pre ľudí*“ v triede 5 sú všeobecne obľúbeným, vyhľadávaným, populárnym, žiadaným, osvedčeným výtvorom (produktom), resp. postupom (metódou, spôsobom), ktorý je užívaný pri zvýšenej telesnej teplote a pri rôznych bolestiach. Súčasne je možné konštatovať, že spotrebiteľ pri výbere akýchkoľvek výrobkov (teda aj liečiv a farmaceutických prípravkov) sa zameriava hlavne na ich osvedčenosť, spoľahlivosť, dôveryhodnosť a obľúbenosť medzi ostatnými spotrebiteľmi, pričom logicky preferuje tie výrobky, ktoré majú tieto vlastnosti najvyššie, čo v tomto prípade prihlásené označenie slovným spojením „obľúbená klasika“ navodzuje. Prihlásené označenie tak vďaka tomuto slovnému spojeniu predstavuje pre relevantného spotrebiteľa aj označenie, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter.

Prihlasovateľ ďalej podotkol, že prihlásené označenie je nové, umelo vytvorené a nezvyčajné slovné spojenie, pričom slovný prvok „klasika“ a ani prídavné meno „obľúbená“ sa v zmysle slovníkových významov nepoužíva v súvislosti s liečivami alebo farmaceutickými prípravkami, a taktiež nie je používané slovenskými spotrebiteľmi ani slovné spojenie „obľúbená klasika“ v oblasti liečiv. K uvedenému je potrebné uviesť, že nie je možné očakávať, že v odborných slovníkoch zachytávajúcích slovnú zásobu slovenského jazyka budú uvedené všetky možné príklady použitia slov v nich obsiahnutých. Súčasne prieskumom internetových stránok úrad zistil, že výrazy ako „obľúbený“ a „klasika“ sú bežne používané s akýmkoľvek tovarmi a službami, teda aj s farmaceutickými výrobkami, pričom sprostredkovávajú informáciu o popularite a obľúbenosti týchto tovarov, resp. služieb. Napr. na internetovej stránke <https://webzdrajeirodiny.sk/na-co-su-vlastne-fenistil-kvapky/> sa uvádza, že „*fenistilové kvapky sú veľmi často predpisovaný a pediatrami obľúbený liek*“. Rovnako tak sa na stránke <https://tech.sme.sk/c/7301053/oblubeny-liek-bolest-chrbta-neutisi-je-ako-placebo.html> uvádza, že „*Obľúbený liek bolesť chrbta neutíši. Je ako placebo*“. Ďalšia internetová stránka https://sk.wikipedia.org/wiki/Conterganova_af%C3%A9ra uvádza, že *Contergan (talidomid) bol v päťdesiatych rokoch 20. storočia obľúbený liek na spanie*. Na internetovej stránke <https://dennikn.sk/479974/homeopatikum-oscillococcinum-ma-riedenie-200-c-porovnanie-zriedenim-litra-vody-vo-vsetkej-vode-svete-dostanete-iba-105-c/> sa uvádza, že „*homeopatikum Oscillococcinum, obľúbený liek na chrípku, neobsahuje žiadnu účinnú látku*“, rovnako tak stránka <https://www.badatel.net/ironia-osudu-oblubeny-liek-proti-mrtvici-moze-sposobit-vnutrolebecne-krvacanie/> ponúka informáciu, že „*obľúbený liek proti mŕtvici môže spôsobiť vnútroľebčné krvácanie*“. Na internetovej stránke <https://medadvicees.com/sk/pages/583> sú prezentované informácie o masti proti hemoroidom pod titulkom „*Masť Višnevský - účinná klasika pre liečbu hemoroidov*“. Rovnako tak na stránke <https://mamaaja.sk/clanky/infosky/nedajte-virusom-sancu-ako-nastartovat-imunitny-system> možno nájsť informáciu, že *vitamín C je rokmi overená klasika pôsobiaca preventívne proti vzniku bakteriálnych a vírusových ochorení*. Na internetovej stránke <https://www.mojalekaren.sk/pangamin-draze-300drg/?do=productCommentList-commentForm#viac-informacii> je ponúkaný výrobok PANGAMIN s informáciou, že ide o *klasiku overenú rokmi pre deti vo forme farebných dražé*, atď. Zároveň možno doplniť, že ani prihlasovateľom vykonaný internetový prieskum na stránke www.google.sk, z ktorého vyvodil, že slovné spojenie „obľúbená klasika“ nie je používané v súvislosti s liekmi, nepreukazuje to, že by relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímala toto slovné spojenie v označení vo vzťahu k prihláseným tovarom (farmaceutickým výrobkom) ako prvok s rozlišovacou spôsobilosťou. Význam tohto slovného spojenia je pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť zrejмый, tak ako to bolo uvedené vyššie, a preto ani absencia predchádzajúceho používania tohto slovného spojenia viacerými subjektmi na farmaceutických výrobkoch nevyhnutne nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní.

Na základe uvedeného možno prijať záver, že v predmetnom prípade slovné spojenie „obľúbená klasika“ predstavuje iba jednoduchú pochvalnú správu, ktorá zdôrazňuje kladné stránky tovarov, konkrétne, že prihlasovateľom ponúkané tovary sú *všeobecne obľúbeným, vyhľadávaným, populárnym, žiadaným výtvorom (produktom), resp. postupom (metódou, spôsobom)*, pričom ďalšia časť označenia „na horúčku a bolesť“ informuje spotrebiteľa o účele použitia týchto tovarov (t.j. že sú užívané pri zvýšenej telesnej teplote a pri rôznych bolestiach). Súčasne úrad opätovne konštatuje, že grafická úprava predmetného označenia spočívajúca v modrej farbe štandardného typu tlačeného písma veľkej abecedy, je z pohľadu celkovej kompozície označenia tak minimálna, že prihlasovanému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlišiť obchodný pôvod takto označených tovarov. Prihlásené obrazové označenie bude teda priemerný spotrebiteľ vnímať spôsobom, ktorý vyplýva z významu jeho jednotlivých slovných prvkov. Nemožno konštatovať, že v predmetnom prípade ide o kombináciu uvedených slovných prvkov neobvyklej povahy, ktorá by navodzovala dojem odlišný od dojmu, ktorý vytvára obyčajný význam slov, z ktorých je označenie zložené. Označenie nemá žiadny druhotný alebo skrytý význam, žiadne zvláštne prvky a jeho odkaz pre spotrebiteľa je prostý, priamy a jednoznačný. Vzhľadom k uvedenému je potom možné argumenty prihlasovateľa o novom,

umelo vytvorenom a nezvyčajnom slovnom spojení, ktorého časť „oblíbená klasika“ sa nespája s tovarmi v oblasti farmácie, považovať za irelevantné.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatuje, že predmetné označenie **OBLÍBENÁ KLASIKA NA HORÚČKU A BOLEST'** je vo vzťahu k prihláseným tovarom v tried 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom 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. To znamená, že označenie musí svojou formou a obsahom umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo predmetné označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných znáмок pre vyššie namietané tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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 znáмок a dizajnov

Doručiť:
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava 2