



Banská Bystrica 17. 12. 2020
POZ 2691-2019/Z-547-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2691-2019 z 2.12.2019 prihlasovateľa NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice 4, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Peter Kubínyi, Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1, Slovenská reublika,

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 30. 3. 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 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len úrad) v správe o Výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 30. 3. 2020 uviedol, že slovné označenie „**ProMan Plus**“, ktoré je prihlasované pre tovary „*Výživové doplnky; diétne potravinové doplnky na lekárske použitie; vitamíny a vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; bylinné výživové doplnky; masti na lekárske použitie; diétne doplnky stravy určené na kĺbovú výživu a ochranu kĺbov; diétne potraviny na lekárske použitie; farmaceutické prípravky*“ v triede **5** medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona opisuje určenie, zameranie a vlastnosti prihlasovaných tovarov.

Uvedené vyplýva z významovej analýzy slov tvoriacich označenie, a to slovného prvku „ProMan“, ktorý, ako naznačuje použitie veľkých písmen „P“ a „M“, je vytvorený zložením dvoch slov, a to predložky „pro“, ktorá vo viacerých jazykoch znamená „pre; za; na; v prospech“ a slovného prvku „man“, ktorý možno z angličtiny alebo nemčiny preložiť ako „muž, chlap, človek“. Druhý slovní prvok „Plus“ okrem iného za podstatným menom „signalizuje vys. úroveň, prospešnosť práce danej inštitúcie, novín, produktov“. (Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003 – kodifikačná príručka.) Označenie tak užívateľom týchto tovarov, ktorými budú muži – ProMan, poskytuje jasnú informáciu o tom, že ide o tovary (produkty) vysokej úrovne, kvality, resp. prospešnosti.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištingtívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, je

prihlásené slovné označenie „ProMan Plus“ označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Úrad v závere výsledku uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ sa v odpovedi doručenej úradu 6. 8. 2020 odvoláva na § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, podľa ktorého „*Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa 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.*“, a uvádza, že označenie „ProMan Plus“ nadobudlo pred dňom podania, teda 2. 12. 2019, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky, aj vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom, pre ktoré je prihlásené, a ako dôkaz uviedol skutočnosť, že prihlasovateľ predáva produkt označený „ProMan Plus“ od roku 2015, kedy mu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rozhodnutím č. OHVBPKV I 4561 I20t 5 /Ht udelil súhlas s umiestňovaním výživových doplnkov „ProMan Plus“ na trh v Slovenskej republike (*Príloha 1*). Ako ďalší dôkaz svedčiaci o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia prihlasovateľ pripojil faktúru zo dňa 22. 2. 2016 o dodaní tovaru zákazníkovi (*Príloha 2*). Prihlasovateľ ďalej uvádza, že predaj tovarov je realizovaný prostredníctvom webovej stránky <https://www.promanplus.sk/> priamo koncovým zákazníkom a priložené dôkazové materiály, t. j. *Príloha 3* a *Príloha 4* sa týkajú práve vzhľadu (minulého aj súčasného) predmetnej webovej stránky. Ďalším dôkazovým materiálom je *Príloha 5* a *Príloha 6*, ktorými sú grafy, prostredníctvom ktorých chcel prihlasovateľ preukázať množstvá objednávok tovarov s označením „ProMan Plus“ z webovej stránky <https://www.promanplus.sk/> za obdobie súhrne od 20. 5. 2015 do 27. 5. 2020. Dôkazové materiály *Príloha 7* a *Príloha 8* predstavujú strany vybrané z časopisov, a to: „NaturaMed“ (vlastný časopis prihlasovateľa) a časopisu pre mužov „FOR MEN“, prostredníctvom ktorých je realizovaná propagácia tovarov s označením „ProMan Plus“. Posledným dôkazovým materiálom je *Príloha 9*, ktorou sú výtlačky slovenských webových stránok odkazujúce na produkt „ProMan Plus“.

Záverčné vyjadrenie úradu

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad naďalej zastáva názor, že výlučne slovné označenie „ProMan Plus“ prihlasované pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to „*výživové doplnky; potravinové doplnky; vitamíny a vitamínové prípravky; minerálne doplnky; bylinné doplnky; masti; doplnky stravy určené na kĺbovú výživu a ochranu kĺbov; diétne potraviny a diétetické prípravky na liečebné účely; farmaceutické prípravky*“ nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu, zamerania a vlastností prihlasovaných tovarov.

Uvedené vyplýva z významovej analýzy slov tvoriacich predmetné označenie. Výlučne slovné spojenie „ProMan Plus“ ako celok poskytuje užívateľom týchto tovarov, ktorými sú muži – ProMan, jasnú informáciu o tom, že ide o tovary vysokej úrovne, kvality, resp. prospešnosti (vyjadrené slovným prvkom „plus“).

Úrad v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti skúma prihlasované označenia ako celok, tzn. sémantickú stránku označení vo vzťahu ku grafickej stránke (t. j. úprave).

Vychádzajúc z uvedeného, ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe natoľko originálne, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi a/alebo službami na trhu, tzn. že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré ním majú byť označené (ide o väzbu: 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), čo je hlavnou funkciou ochrannej známky.

Predmetné označenie „ProMan Plus“ je prihlasované ako slovná ochranná známka a úrad posudzoval aspekt originality práve vo vzťahu k sémantike jazykových jednotiek (slov) tvoriacich označenie. Keďže označenie „ProMan Plus“ má byť používané ako ochranná známka, je potrebné brať do úvahy, ako ho bude v spojitosti s týmito tovarmi vnímať spotrebiteľ (z významu označenia relevantná verejná automaticky dedukuje,

usudzuje, vyvodzuje závery). Úrad uvádza, že význam predmetného označenia bude spotrebiteľskej verejnosti, ktorú predstavujú užívatelia týchto tovarov – t.j. široká skupina mužskej populácie, zrejmy na prvý pohľad, a teda, že ide o tovary určené mužom s niečím navyiac, resp. vyššej úrovne, prospešnosti. Ide teda výlučne o jednoduchú informáciu vyjadrujúcu povahu, či zameranie (účel) samotných tovarov. Vychádzajúc z uvedeného, v spojitosti so skutočnosťou, že po zadaní pojmu „proman“ do internetového vyhľadávачa Google, ktorý ponúkol viac ako 2 000 000 výsledkov, čo je dôkazom toho, že na trhu je veľa produktov takto označených a určených práve mužom, úrad konštatuje, že ide o frekventovaný, opisný slovný prvok, ktorému chýba originalita, a teda nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad k dôkazovému materiálu, ktorým je Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OHVBPKV I 4561 120t 5 /Ht (*Príloha 1*), predmetom ktorého je udelenie súhlasu spoločnosti NaturaMed Pharmaceuticals s. r. o. na umiestňovanie výživových doplnkov, okrem iných aj na „... *Pro Man Plus, kapsuly...*“, uvádza, že je vydané na základe zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Inštitút ochrany známky upravuje zákon č.506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý upravuje práva a povinnosti súvisiace s právnou ochranou ochranných známk a konania vo veciach ochranných známk pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti označení úrad vykonáva na základe platných právnych predpisov, a to **zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach** a **Vyhlásky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Uvedené rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR nepovažuje úrad za relevantný dôkazový materiál preukazujúci nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia „ProMan Plus“ pre prihlasovateľa NaturaMed Pharmaceuticals s. r. o. a prihlasované tovary „*výživové doplnky; diétne potravínové doplnky na lekárske použitie; vitamíny a vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; bylinné výživové doplnky; masti na lekárske použitie; diétne doplnky stravy určené na kĺbovú výživu a ochranu kĺbov; diétne potraviny na lekárske použitie; farmaceutické prípravky*“, pretože bolo vydané v inej veci, inštitúciou s inou príslušnou právomocou a na základe iného právneho predpisu. Zároveň tento doklad nepreukazuje, aká široká skupina spotrebiteľov sa s produktami mohla na trhu stretnúť.

K dôkazovému materiálu, ktorý je označený ako *Príloha 2* a ktorým je účtovný doklad – faktúra preukazujúca predaj tovaru – v tomto prípade výrobku „ProMan plus 30“ v počte 1 kus, úrad uvádza, že ho nepovažuje za relevantný dôkazový materiál vo vzťahu k prihlasovanému označeniu „ProMan Plus“, aj keď je z neho zrejmé, kto faktúru vystavil (v tomto prípade je to spoločnosť NaturaMed Pharmaceuticals, s.r.o.) a na aké množstvo tovaru, a to z dôvodu, že nepodáva obraz o reálnom množstve (ide len o jednu faktúru) predaných výrobkov/tovarov relevantným spotrebiteľom na slovenskom trhu, ktorým by sa zároveň preukázala aj skutočnosť o územnom rozšírení (distribúcii) tovarov vo vzťahu k Slovenskej republike.

K *Prílohe 3* a *Prílohe 4* predstavujúcim súčasny a minulý vzhľad webovej stránky www.promanplus.sk úrad uvádza, že samotný fakt existencie danej webovej stránky, a to od roku 2015, ako aj jej vzhľad, nie sú relevantnými dôkazmi o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia „ProMan Plus“, a to z dôvodu, že stránka síce prináša informácie o tovare a jeho účinkoch, ale nie je z nej zrejma informácia o počte vzhliadnutí spotrebiteľskou verejnosťou, čo by bolo priamym a relevantným dôkazom toho, že spotrebiteľská verejnosť má vedomosť, resp. pozná daný tovar ponúkaný pod týmto označením.

Pokiaľ ide o dôkazové materiály - grafy objednávok (*Príloha 5* a *Príloha 6*), úrad ich nepovažuje za relevantný dôkazový materiál z dôvodu, že neobsahujú prihlasované označenie „ProMan Plus“, nie je z nich zrejmy objednaný tovar (jeho povaha – napr. výživové doplnky), subjekt, ktorý má dodať predmetný tovar (t. j. prihlasovateľ spoločnosť NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.), teda predložené grafy neobsahujú žiadnu informáciu, z ktorej by bola jasná ich súvislosť s prihlasovaným tovarom v triede 5, s označením – „ProMan Plus“ a s prihlasovateľom spoločnosťou NaturaMed Pharmaceuticals, s.r.o.


K dôkazovému materiálu označenému ako *Príloha 7*, ktorým je časopis „NaturaMed“, vydávaný prihlasovateľom na Slovensku od roku 2017, a ďalšiemu dôkazovému materiálu, ktorým je časopis určený mužom „FORMAN“ (*Príloha 8*) úrad uvádza, že v prípade obidvoch časopisov naozaj ide o propagáciu tovaru

určeného mužom, avšak spotrebiteľovi je predmetný tovar ponúkaný pod nasledovným označením , t. j. ide o označenie obsahujúce aj určitú, aj keď minimálnu, grafickú úpravu. V žiadosti o zápis ochrany





známky je uvedené, že predmetné označenie „ProMan Plus“ je prihlasované ako slovná ochranná známka (vyznačené políčko) a úrad konal o predmetnej prihláške ochrannej známky „ProMan Plus“ ako o slovnej a prihlasovateľom predložené dôkazové materiály posudzoval vo vzťahu k prihlasovanému slovnému označeniu „ProMan Plus“. Vychádzajúc z uvedeného, úrad predložené dôkazové materiály *Príloha 7 a Príloha*



8 nepovažuje za relevantné, pretože obsahujú nasledovné označenie , tzn. označenie iné, ako je prihlasované slovné označenie „ProMan Plus“. Ďalej k týmto dvom predloženým materiálom úrad uvádza, že z nich nie je zjavné, čo je pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti relevantné, v akom náklade, resp. koľkým subjektom boli vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky tieto časopisy distribuované.

K predloženému materiálu, ktorými sú informácie a recenzie z iných slovenských webových stránok odkazujúce na produkt „ProMan Plus“ (<https://www.erekciablog.sk/proman-plus/>; <https://www.adc.sk/databazy/produkty/detail/naturamed-proman-plus-314117.html>; <https://www.kodino.com/sk/obchod/proman-plus/>) (*Príloha 9*) úrad uvádza, že prinášajú množstvo informácií o účinnosti produktu, jeho zložení, dávkovaní, ako aj obchodných podmienkach z obdobia



pred podaním prihlášky, avšak vo vzťahu k označeniam, ako napr. , , Proman Plus, a preto ich úrad nepovažuje za relevantné, preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované slovné označenie „ProMan Plus“.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nevyvrátil stanovisko úradu o tom, že prihlasovanému slovnému označeniu „ProMan Plus“ chýba rozlišovacia spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám, ako aj skutočnosť, že nepredložil relevantný dôkazový materiál, ktorým by prekonal uvedené prekážky zápisnej spôsobilosti, 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 známk a dizajnov

Doručiť:

Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT
Piaristická 255/9

