



Banská Bystrica 22.10.2024
POZ 441-2023/Z-419-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 441-2023 z 22.2.2023 prihlasovateľa Blaško Peter, MVDr., Podzáhradná 12215/36B, Bratislava-Podunajské Biskupice, ktorého v konaní zastupuje Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Krčméryho 3750/14, Bratislava-Staré Mesto,

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 29.6.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) 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 441-2023 je obrazové označenie **AtheroControl** prihlásené pre prihlásené pre tovary *výživové doplnky; vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; prírodné liečivé prípravky a potravinové doplnky na farmaceutické použitie* v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a služby *veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom internetu* v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej ako „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nemá označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania, charakteru a účelu prihlásených tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov, ktoré tvoria predmetné prihlásené označenie a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 25. 7. 2023 poukázal na tvrdenia, ktoré uviedol úrad v zaslanej správe. Zdôraznil, že ako argument používa úrad *definíciu časti označenia „Athero“ zo stránky Lekárskej fakulty Univerzity Jána Pavla Šafárika*, čo považuje prihlasovateľ za vysoko odborný zdroj a do kontrastu s touto skutočnosťou dáva fakt, že súčasne úrad tvrdí, že jednoducho a priamo bude tento pojem chápať aj široká spotrebiteľská verejnosť, teda bežný občan Slovenskej republiky. Prihlasovateľ v tejto súvislosti uzatvára, že úrad vlastne tvrdí, že bežný občan Slovenskej republiky pozná význam slovnej časti „Athero“, pričom už len zo zdroja citácie (Lekárska fakulta) vyplýva, že uvedený pojem je zrejmý len vysoko odbornej spotrebiteľskej verejnosti. Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že jeho tovary označené prihláseným označením, nie sú lieky na predpis, ale sú to výživové doplnky, kde konečným spotrebiteľom je laická verejnosť, u ktorej sa dá predpokladať, že sa len okrajovo orientuje v problematike. Pre takéhoto zákazníka (spotrebiteľa) preto, podľa jeho názoru, slovný prvok „Athero“ predstavuje dištinkatívny slovný prvok, ktorý mu pomáha zorientovať sa medzi ponúkanými tovarmi s konkrétnym určením. Na základe uvedeného prihlasovateľ skonštatoval, že nemôže súhlasiť s tvrdením úradu, že obrazové prihlásené označenie je v rozpore s § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

V ďalšej časti svojho vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na niekoľko ochranných známk zapísaných v registri úradu, vo vzťahu ku ktorým uviedol, že sú tvorené výlučne opisnými označeniami z čoho je zrejmé, že úrad v objektívne podobných, priamo rozhodol v prospech majiteľov označení. Ide o ochranné známky OZ 258332 „FITOBACT“, OZ 259380 „HITIMUN“, OZ 259105 „DUOZON 100 L“, OZ 259580 „CeDeZin“, OZ 260024 „ZINKOROT“.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti verí, že úrad svoje stanovisko prehodnotí a označeniu „AtheroControl“ prizná ochranu, a prihlášku ochrannej známky POZ 441-2023 zapíše do registra.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy vyjadrenie, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania resp. účelu prihlasovaných tovarov a služieb.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Prihlásené obrazové označenie je tvorené spojením slovných prvkov „Athero“ a „Control“, ktoré sú zobrazené v červenej farbe. Oba prvky („athero“ a „control“) sú uvedené s veľkými začiatočným písmenami, pričom slovný prvok „Athero“ je uvedený tučným písmom, čoho dôsledkom je, že sú tieto prvky jasne v označení definované. Slovný prvok „athero“ resp. atero podľa dostupných internetových zdrojov súvisí s ochorením ateroskleróza (resp. atherosclerosis) a používa sa v súvislosti s týmto ochorením napr. <https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/deti-a-dorast/konferencie/athero-prevent2016/> <https://www.atheroreview.eu/> <https://www.athero.org/>. Slovný prvok „control“ v preklade z anglického jazyka znamená „kontrola, dohľad alebo ovládanie“. Slovné prvky prihláseného označenia majú význam „kontrola aterosklerózy“.

Za priemerného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných označení, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokových tovarov a služieb. V predmetnom prípade je relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásených tovarov a služieb v triedach 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tvorená jednak koncovými spotrebiteľmi – teda široká verejnosť, ktorú je možné definovať ako koncových spotrebiteľov výživových doplnkov (príp. vitamínových prípravkov) a to vrátane spotrebiteľov, ktorí trpia aterosklerózou alebo majú predispozíciu na toto ochorenie, a tiež odbornou verejnosťou, ktorú tvoria farmaceuti, pracovníci lekární a tiež pracovníci distribučných kanálov daných tovarov.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 29. 6. 2023, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Účelom ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, teda rozlíšenie ich obchodného pôvodu. Úrad zastáva názor, že pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením na prihlásených (nárokových) tovaroch v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (súhrnne rôzne výživové doplnky a vitamínové prípravky), prihlásené označenie nebude vnímať ako odkaz na obchodný pôvod týchto tovarov, ale označenie jej poskytne iba jednoduchú informáciu o charaktere a zameraní týchto tovarov, teda, že pod takýmto označením budú poskytované tovary (výživové doplnky vitamínové prípravky, prírodné liečivé prípravky), ktoré sú určené na predchádzanie vzniku aterosklerózy, resp. sú určené na udržiavanie tohto ochorenia pod kontrolou, v stabilizovanom stave príp. pomáhajú predchádzať jeho zhoršovaniu. Prihlásené obchodné a reklamné služby v triede 35 medzinárodného triedenia úrad považuje za súvisiace služby, keďže tieto služby môžu byť poskytované v spojení s prihlasovanými tovarmi v triede 5. Význam prihláseného označenia (opisná informácia), bude relevantnej spotrebiteľskej verejnosti zrejmý na prvý pohľad alebo prvé pocity. Možno doplniť, že v ustálenej známkovo-právnej praxi platí, že „obyčajná kombinácia prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samotných výrobkov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z jednoduchého spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien (syntaktických, alebo sémantických), nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie“ (rozsudok SD vo veci C-265/00 – Biomild). Ani použitá grafická úprava označenia nie je spôsobilá odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie obsiahnutej v slovných prvkoch označenia, a zabezpečiť tak označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Použitá grafická úprava (popísaná skôr v tomto rozhodnutí) totiž nie je ničím originálna či výnimočná a spočíva len v použitej farbe, tučnom písme prvého slovného prvku a veľkých písmenách na začiatku každého slovného prvku. Spotrebiteľ nezvykne takéto prvky vnímať ako prvky rozlišujúce. V nadväznosti na uvedené preto úrad konštatuje, že prihlásené označenie ako celok je označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti a nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

K argumentácii prihlasovateľa, ktorý uviedol, že úrad použil *definíciu časti označenia „Athero“* zo stránky *Lekárskej fakulty Univerzity Jána Pavla Šafárika*, čo je vysoko odborný zdroj a do kontrastu s touto skutočnosťou dal fakt, že úrad súčasne tvrdí, že jednoducho a priamo bude tento pojem chápať aj široká spotrebiteľská verejnosť úrad uvádza nasledovné. Na stránku Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika úrad v správe úradu poukázal pre účely ozrejmenia skutočnosti, že prvok „Athero“ je skratkou (pozostávajúcou z prvých písmen), ktorá sa používa v súvislosti s konkrétnym ochorením – aterosklerózou a že ide o skratku, ktorá je v tomto zmysle používaná. Zároveň je v tejto súvislosti vhodné doplniť, že v porovnaní so skratkou, ktorá by vznikla zo slovenského slova ateroskleróza (teda „atero“), obsahuje skratka „Athero“ navyše len písmeno „h“ (písmeno „h“ sa v cudzích slovách vyskytuje bežne, pričom veľká časť slovenskej verejnosti má vedomosť, že

pri výslovnosti takýchto cudzích slov, písmeno „h“ nezaznieva) a súčasne nejde o skratku či slovo, ktoré by malo iný význam, ako práve opisný význam v zmysle odkazu na aterosklerózu. V neposlednom rade, pri posudzovaní, ako bude tento prvok vnímaný (chápaný) v prihlásenom označení, je potrebné zohľadniť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, ktorou je, ako už bolo uvedené skôr v tomto rozhodnutí, verejnosť pozostávajúca z koncových spotrebiteľov výživových doplnkov (príp. vitamínových prípravkov) a to vrátane spotrebiteľov, ktorí trpia aterosklerózou alebo majú predispozíciu na toto ochorenie, a tiež odborná verejnosť. Pri spotrebiteľoch takýchto tovarov je dôvodné predpokladať, že pri prejavení záujmu o zaobstaranie si nárokováných tovarov, vedia, za akým účelom (prečo) si tento tovar zaobstarávajú (vedia napr. aký zdravotný problém chcú takýmto tovarom riešiť, príp. čo očakávajú od takéhoto tovaru; inak povedané „vedia čo hľadajú“; vedia, že hľadajú tovar na riešenie problémov s aterosklerózou) a je preto zrejmé, že im význam prvku (skratky) „Athero“ bude známy.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na zápisy iných ochranných známkov v registri ochranných známkov úrad vo všeobecnosti uvádza, že zápisy iných ochranných známkov nemôžu byť sami osebe dôvodom pre zápis prihláseného označenia do registra. Rozhodujúcou skutočnosťou v každom zápisnom konaní je, či prihlásené označenie spĺňa lebo nespĺňa zápisné podmienky podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti poukazuje úrad aj na rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý v rozsudku z 13. februára 2014 v právnej veci 24S/256/2013 uviedol, že... *ak prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nemožno dospieť k záveru, že rozhodnutie o zamietnutí prihlášky z tohto zákonom stanoveného dôvodu pre jej zamietnutie, je nezákonné len preto, že v minulosti boli zapísané označenia, o ktorých sa žalobca domnieva, že majú len takú rozlišovaciu spôsobilosť, ako ním prihlásené označenie.*

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a konaní nepredložil doklady ktorými by preukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannú známku na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 tohto zákona, 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 tohto 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Krčméryho 3750/14, 811 04 Bratislava 1,