



*Banská Bystrica 31.01.2025
POZ 1320-2022/II-11-2025*

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 25. júna 2024 prihlasovateľom Akacia Group, s. r. o., Na Farkáně I 136/17, 150 00 Praha 5 – Radlice, Česká republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1320-2022/Z-191-2024 z 21. mája 2024 o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „Hemorogel“, č. spisu POZ 1320-2022, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1320-2022/Z-191-2024 z 21. mája 2024 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1320-2022/Z-191-2024 z 21. mája 2024 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „Hemorogel“, č. spisu POZ 1320-2022 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované tovary.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom „kozmetické prípravky; umývacie gély na osobnú hygienu“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán zároveň konštatoval, že prihlásené označenie ako celok poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú tvorí široká spotrebiteľská verejnosť, len jednoduchú informáciu o zameraní a charaktere takto označovaných tovarov, teda, že kozmetické prípravky a umývacie gély sú určené na použitie v prípade problémov s hemoroidmi, prípadne, že umývacie gély sú určené na starostlivosť o intímne partie pri tomto ochorení. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slovného prvku predstavujúceho prihlásené označenie, ktorý vznikol spojením slovotvorného základu slova „hemoroidy“ v znení „hemoro-“ a slova „gél“. Prvostupňový orgán uviedol, že pojem „hemoroidy“ označuje „chorobné rozšírenie žíl pod kožou v oblasti konečníka, vznikajúce najmä pri sedavom zamestnaní, chronickej zápche a pod.“ (In: Krátky slovník slovenského jazyka 4, r. 2003) a slovo „gél“ označuje „rôsolovitý, najčastejšie kozmetický výrobok“. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom nebude vnímať ako označenie obchodného pôvodu, t. j. na jeho základe nedokáže určiť obchodný pôvod takto označovaných nárokovanych tovarov.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 21. júla 2022, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného

označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 21. septembra 2022 vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Podľa názoru prvostupňového orgánu však prihlasovateľ nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu ani nepredložil také doklady, ktorými by namietané zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prekonal, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky z dôvodu naplnenia zápisných výluk uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ sa v podanom rozklade odvolal aj na svoje vyjadrenie k správe o prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. V súvislosti s posúdením zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia v podanom rozklade zotrval na tom, že prihlásené označenie je tvorené jedným slovným prvkom „Hemorogel“, pričom ide o súvislý text bez medzier alebo pomlčiek. V prípade prihláseného označenia ide podľa prihlasovateľa o výraz cudzieho pôvodu, pričom v slovenskom jazyku sa tento výraz nepoužíva na označenie druhu kozmetického prípravku. Uviedol, že výraz predstavujúci prihlásené označenie nepatrí medzi výrazy štandardnej neutrálnej roviny slovenského jazyka, o čom svedčí skutočnosť, že tento výraz, ako ani slovákizované výrazy „hemorogél“ alebo „hemoroidgél“ sa nenachádzajú v kodifikačných príručkách slovenského jazyka (<https://slovník.juls.savba.sk/>). V prípade, ak by sa slovný prvok predstavujúci prihlásené označenie považoval za dva slovné prvky „hemoro“ a „gel“, prihlasovateľ poukázal na to, že prvý z týchto slovných prvkov nie je v spisovnej slovenčine samostatným slovom a nemá samostatný významový obsah. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že novovytvorený jedinečný výraz „Hemorogel“, tvorený skratkou slova používaného v odbornej medicíne a výrazom „gel“ bez použitia diakritiky, nemožno považovať za označenie, ktoré nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na to, že v čase posudzovania zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia (obdobie mesiaca jún 2022) predmetné označenie používal výhradne on na označovanie svojich produktov. Prihlasovateľ uviedol, že okrem prihláseného označenia používal na produktoch aj správnu terminológiu pre daný typ kozmetického prípravku, ako napr. umývací gél pri ťažkostiach s hemoroidmi. Ako dištingtívny názov používal prihlásené označenie, čím je podľa jeho názoru zabezpečená odlišnosť jeho výrobkov od výrobkov iných subjektov.

V súvislosti s tvrdením prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie vzniklo spojením slovotvorného základu slova „hemoroidy“ v znení „hemoro-“ a slova „gel“, prihlasovateľ uviedol, že z analýzy slov v kodifikačných príručkách obsahujúcich prefix „hemoro“ vyplýva, že ide o skupinu slov tvorenú slovami „hemoroidy“, „hemoroidný“, „hemoroidový“. Tieto slová majú teda slovotvorný základ „hemoroid-“. Pokiaľ ide o výraz „hemoro“, v tomto možno podľa prihlasovateľa identifikovať aj slovotvorný základ „hemor-“, ktorý sa vzťahuje na slová „hemorágia“, „hemoragický“ s významom „vystúpenie krvi z ciev; krvácanie; súvisiaci s krvácaním; sprevádzaný krvácanými prejavmi“.

Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že spotrebiteľ vyhodnotí slovný prvok „hemoro-“ ako súvisiaci s hemoroidmi. Poznamenal, že na uplatnenie zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach musí byť odkaz šírený prihláseným označením (opisná informácia vo vzťahu k nárokoványm tovarom) jasný, priamy a bezprostredný. Ak spotrebiteľ musí vykonať hodnotenie jedného výrazu použitého v prihlásenom označení, čo predpokladá vykonanie určitého kognitívneho procesu, nemožno už hovoriť o bezprostrednom alebo priamom význame.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie má vo vzťahu k nárokoványm tovarom aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nejde o označenie priamo opisujúce, ale iba naznačujúce charakteristiky nárokováných tovarov.

Prihlasovateľ vytkol prvostupňovému orgánu, že sa v napadnutom rozhodnutí nevysporiadal s jeho argumentom týkajúcim sa neobvyklého poradia slovných prvkov „hemoro“ a „gel“ v novotvare predstavujúcom prihlásené označenie. Prihlasovateľ zotrval na tvrdení, že ide o originálne a neobvyklé

spojenie v neobvyklom poradí, keďže prihlásené označenie nekopíruje tradičný a bežný slovosled daných slov. Konštatoval, že v prípade prihláseného označenia ide o neobvyklú kombináciu slovných prvkov. Zároveň uviedol, že výraz „Hemorogel“ nepredstavuje označenie, ktoré by mohlo byť použité inými výrobcami alebo spotrebiteľmi ako bežný výraz na označenie nárokových tovarov.

Prihlasovateľ v podanom rozklade tiež zastal názor, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku jeho používania na území Slovenskej republiky, čo majú preukazovať dôkazy predložené spolu s rozkladom. V tejto súvislosti prihlasovateľ zopakoval, že prihlásené označenie predstavuje názov kozmetického prípravku, pričom toto označenie bolo používané výlučne skupinou spoločností prihlasovateľa. Zároveň uviedol, že výraz predstavujúci prihlásené označenie nebol bežne spotrebiteľmi používaný, vzťahoval sa výlučne na jeho osobu a jeho výrobky, čo tiež podľa prihlasovateľa preukazujú predložené dôkazy.

Prihlasovateľ v závere rozkladu zopakoval, že prihlásené označenie predstavuje neobvyklú kombináciu slovných prvkov, pričom súvislosť medzi významom výrazu predstavujúceho prihlásené označenie a nárokovými tovarmi nie je dostatočne priama, aby v prípade prihláseného označenia bolo možné konštatovať naplnenie zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Pripustil, že časť spotrebiteľskej verejnosti by si mohla spájať prihlásené označenie s kozmetickými prípravkami na hemoroidy, teda prihlásené označenie možno považovať za sugestívne. Takéto vnímanie však podľa prihlasovateľa prekračuje rámec jednoduchej sugescie, t. j. prihlásené označenie priamo a bezprostredne neopisuje nárokové tovary, resp. ich vlastnosti. Uviedol, že spotrebiteľ by si musel domyslieť koncovku „-id“ alebo „-idy“ k slovnému prvku „hemoro“, aby vzniklo slovo priamo opisujúce názov zdravotného problému. Prihlasovateľ s ohľadom na uvedené skutočnosti zastal názor, že prihlásené označenie má vo vzťahu k nárokovým tovarom aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a prihlášku ochrannej známky postúpil na zverejnenie a zápis do registra ochranných známok.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

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.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach 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.

Prihláška slovnej ochrannej známky „Hemorogel“, č. spisu POZ 1320-2022, bola prihlasovateľom Akacia Group, s. r. o., Na Farkáně I 136/17, 150 00 Praha 5 – Radlice, Česká republika, podaná 22. júna 2022 pre tovary „kozmetické prípravky; umývacie gély na osobnú hygienu“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Prihlasovateľ nesúhlasil jednak s posúdením vnútornej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vykonaným prvostupňovým orgánom a zároveň zastal názor, že prihlásené označenie rozlišovaciu spôsobilosť nadobudlo aj na základe používania, na preukázanie čoho spolu s rozkladom predložil dôkazy.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) 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 nutné vziať 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 výluka 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. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení

a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným prvkom „Hemorogel“ napísaným štandardným typom písma. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že spotrebiteľ bude v prihlásenom označení vnímať slovnú časť „hemoro-“ a slovo „gel“, teda „gél“ bez použitia diakritiky, a to napriek tomu, že tieto slovné časti nie sú oddelené medzerou ani pomlčkou. Pokiaľ ide o slovnú časť „hemoro-“, túto bude spotrebiteľ vnímať ako skrátenie slova „hemoroidy“, ako v napadnutom rozhodnutí konštatoval aj prvostupňový orgán, s významom „chorobne rozšírené žily v oblasti konečníka, príp. zlatá žila“. Slovo „gel“ bude mať pre spotrebiteľa význam „kozmetický, lekársky výrobok obsahujúci rôsolovitý roztok“ (In: <https://slovník.juls.savba.sk>). S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie ako celok bude spotrebiteľ vnímať vo význame „gél na hemoroidy, resp. výrobok určený na ošetrovanie alebo pomoc pri liečbe rozšírených žíl v oblasti konečníka“.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že vo výraze „hemoro“ možno identifikovať aj slovotvorný základ „hemor-“, ktorý sa vzťahuje na slová „hemorágia; hemoragický“ s významom „krvácanie; súvisiaci s krvácaním“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. V prípade slov „hemorágia; hemoragický“ ide o tzv. zložené slová, ktorých prvú časť „hemo-“ možno rozumieť vo význame „týkajúci sa krvi“, čo vyplýva aj z online lekárskeho slovníka (<https://lekarske.slovníky.cz/pojem/hemo>). Uvedené potvrdzujú aj ďalšie príklady zložených slov začínajúcich na „hemo-“, napr. hemofília, hemodialýza, hemoglobín a pod. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie nie je tvorené slovným prvkom „hemogel“ (ktorý by mohol spotrebiteľovi evokovať súvis s krvou), ale je tvorené časťou slova pozostávajúcou zo slabík „he-mo-ro“ pripojenou k slovu „gel“, priemerný spotrebiteľ časť slova „hemoro-“ bude vnímať ako skrátenie od slova „hemoroidy“ a, ako bolo už skôr uvedené, toto bude vnímať vo význame „chorobne rozšírené žily v oblasti konečníka, príp. zlatá žila“. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje predmetné tvrdenie prihlasovateľa za dôvodné.

Vychádzajúc z uvedených skutočností možno konštatovať, že prihlásené označenie bude vo vzťahu k nárokoványm tovarom predstavujúcim kozmetické prípravky a umývacie gély na osobnú hygienu v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb relevantnou verejnosťou, ktorou je v predmetnom prípade jednak široká spotrebiteľská verejnosť tvorená bežnými spotrebiteľmi, ako aj odborná časť verejnosti (lekári, farmaceuti), vnímané ako opisné a bez rozlišovacej spôsobilosti. Prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom relevantnej verejnosti poskytuje priamu informáciu o charaktere a zameraní týchto tovarov, t. j., že ide o prípravky slúžiace na ošetrovanie či pomoc pri liečbe hemoroidov. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-234/06 z 19. novembra 2009, bod 25, v ktorom je uvedené, že podľa ustálenej judikatúry sa označenie považuje za opisné, pokiaľ má dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s výrobkami a službami, ktorá by dotknutej verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať opis jednej z vlastností výrobkov a služieb, čo možno v danom prípade považovať za naplnené.

S tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie je jedinečné, predstavuje neobvyklú kombináciu a poradie slovných prvkov, a teda disponuje aspoň minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí. V prípade prihláseného označenia ide, ako bolo uvedené už skôr, len o spojenie dvoch slovných prvkov do jedného výrazu, pričom toto nie je ničím výnimočné, originálne ani lexikálne neobvyklé. Spotrebiteľ je schopný v rámci slovného prvku predstavujúceho prihlásené označenie jasne identifikovať nielen dva slovné prvky s jasným významom, ale jasný význam pre spotrebiteľa má aj spojenie ako také. Kombinácia dvoch prvkov, z ktorých je prihlásené označenie vytvorené, nie je nič viac ako len súčet informácií, ktoré tieto prinášajú, a predstavuje neologizmus, ktorý má ako celok konkrétny opisný význam.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že slovo predstavujúce prihlásené označenie, ako ani slovakizované výrazy „hemorogél“ alebo „hemoroidgél“ sa nenachádzajú v slovníkoch slovenského jazyka, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že táto skutočnosť nementí nič na tom, že priemerný spotrebiteľ prihlásenému označeniu bude rozumieť a toto bude mať pre neho konkrétny sémantický význam. Uvedené sa rovnako vzťahuje aj na argument prihlasovateľa, že slovo „Hemorogel“ sa v slovenskom jazyku nepoužíva na označenie druhu kozmetického prípravku.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie, ktoré je výlučne slovné, bez akýchkoľvek dištinkčných prvkov, nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie takého charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže odlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom opisuje ich charakter a zameranie, zároveň napĺňa zápisnú výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s možnosťou prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ v rámci rozkladu predložil nasledujúce dôkazy:

- printscreeny zobrazujúce výsledky vyhľadávania slov „hemorogel“ a „hemoroid“ v internetovom vyhľadávači Google (dôkaz č. 1),
- printscreeny zobrazujúce výsledky vyhľadávania slov „hemorogel“ a „hemoroid“ v internetovom nástroji Google Trends (dôkaz č. 2),
- printscreen z webovej stránky <https://slovník.juls.savba.sk> zobrazujúci výsledok vyhľadávania slova „gel“ (dôkaz č. 3),
- dokument Office Word obsahujúci text s názvom „HEMOROGEL 200ml“ (dôkaz č. 4),
- tabuľky obsahujúce základné informácie o produkte s názvom „Hemorogel“ (dôkaz č. 5),
- obrázky umývacieho gélu „Hemorogel“ (dôkaz č. 6),
- printscreeny z webovej stránky <http://happybaby.cz> zobrazujúce výsledky online prieskumu týkajúceho sa intímnej hygieny žien v období tehotenstva a pôrodu zo 17. júna 2021 spolu s ďakovným listom (dôkaz č. 7),
- kampaň s názvom „Hemorogel“ z obdobia jar 2021 (dôkaz č. 8),
- článok s názvom „Pečujeme o seba dostatečne?“ (dôkaz č. 9),
- kupón na zľavu od e-shopu www.remeda.cz (dôkaz č. 10),
- prezentácia s názvom „Hemorogel 200 ml – Strategie 2021“ (dôkaz č. 11),
- etikety výrobku „Hemorogel“ (dôkaz č. 12),
- printscreeny z webovej stránky www.adc.sk zobrazujúce popis produktu s názvom „Hemorogel intímny umývací gél“ (dôkaz č. 13),
- printscreen z webovej stránky <http://services.pharmaportal.eu> z 27. júna 2024 zobrazujúci skladové zásoby produktu „Hemorogel“ (dôkaz č. 14),
- printscreen dokumentu Office Excel z 27. júna 2024 zobrazujúci predaje produktu s názvom „Hemorogel“ (dôkaz č. 15),
- printscreeny z webových stránok lekární predávajúcich výrobok s názvom „Hemorogel“ (dôkaz č. 16).

Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisných prekážok uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach vyplývajúcu z ustanovenia § 5 ods. 2 predmetného zákona, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za

všeobecne používané. Ako už bolo uvedené, povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva výlučne na osobe prihlasovateľa, pretože v zmysle § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky ochrannej známky, ktorým bol v danom prípade 22. jún 2022, je potrebné, aby predložené dôkazné materiály osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania prihlasovateľom predložených dôkazných materiálov uvádza nasledujúce.

Dôkazy č. 1 a 2 predstavujú printscreeny ktoré zobrazujú jednak výsledky vyhľadávania slova „hemorogel“ a slova „hemoroid“ v internetovom vyhľadávači Google spred obdobia 15. mája 2022, a zároveň preukazujú frekvenciu vyhľadávania predmetných slov v internetovom nástroji Google Trends v období od 1. januára 2018 do 15. mája 2022 na Slovensku. Predmetné dôkazy samé osebe nemožno považovať za dôkazy preukazujúce používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom na relevantnom trhu a jeho vnímanie slovenským spotrebiteľom ako označenia obchodného pôvodu nárokováných tovarov, teda za dôkazy preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania.

Predmetom dôkazu č. 3 sú printscreeny z webovej stránky <https://slovník.juls.savba.sk> zobrazujúce výsledky vyhľadávania významu slova „gel“ v dostupných slovenských slovníkoch. Z uvedených printscreenov nijakým spôsobom nevyplýva používanie prihláseného označenia v súvislosti s nárokovými tovarmi a ani jeho vnímanie zo strany relevantného spotrebiteľa.

Pokiaľ ide o nedatovaný dokument Office Word (dôkaz č. 4), tento pozostáva z textu s názvom „HEMOROGEL 200 ml“, ktorý obsahuje základné informácie o charaktere, zložení a dávkovaní tohto výrobku. Obsahom dôkazu č. 5 sú nedatované tabuľky so základnými informáciami o výrobku s názvom „Hemorogel“. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že z týchto dôkazov nevyplýva používanie prihláseného označenia v relevantnom období vo vzťahu k slovenskému spotrebiteľovi.

Dôkaz č. 6 pozostáva z obrázkov, na ktorých je vyobrazený umývací gél „Hemorogel“. Z uvedeného dôkazu vyplýva, že ide o umývací gél pri problémoch s hemoroidmi, avšak tento dôkaz nie je datovaný, pričom popis predmetného tovaru je uvedený v češtine. Zároveň je na ňom prihlásené označenie vyobrazené v zelenožltej farbe spolu s iným prvkom (obrazovým prvkom v tvare zeleného listu), teda je na prvý pohľad zrejmé, že tento dôkaz nepreukazuje používanie výlučne slovného označenia „Hemorogel“. S ohľadom na uvedené skutočnosti predmetný dôkaz nemožno považovať za dôkaz preukazujúci používanie prihláseného označenia na účely prekonania zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Uvedený záver rovnako platí aj vo vzťahu k nedatovaným dôkazom č. 12, 13 a 16 (etikety výrobku „Hemorogel“, printscreeny z webovej stránky www.adc.sk a z webových stránok lekární).

Pokiaľ ide o dôkazy č. 7, 8, 9, 10, 11 (prieskum, kampaň, článok, kupón na zľavu, prezentácia), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že všetky tieto dôkazy sú v českom jazyku, teda sú cielené, resp. zamerané na českého spotrebiteľa, pričom z nich nijakým spôsobom nevyplýva, či mal slovenský spotrebiteľ o nich vôbec vedomosť, a ak áno, aká časť slovenskej verejnosti mala možnosť sa s nimi, resp. s prihláseným označením, oboznámiť. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ani tieto dôkazy nie je možné považovať za dôkazy preukazujúce používanie prihláseného označenia na relevantnom, slovenskom, trhu vo vzťahu k prihláseným tovarom. Zároveň možno doplniť, že v dôkazoch č. 9 a 11 bolo označenie „Hemorogel“ vyobrazené vo farebnej kombinácii, a to aj spolu s obrazovým prvkom, teda nie v podobe, v akej je prihlásené na zápis do registra.

Dôkaz č. 14 pozostáva z printscreenu z webovej stránky <http://services.pharmaportal.eu>, ktorý v tabuľke zobrazuje skladové zásoby produktu „Hemorogel“ v Bratislave, v Košiciach a vo Zvolene. Tento printscreen

bol vyhotovený 27. júna 2024, teda ide o dôkaz datovaný mimo rozhodné obdobie. Obsahom dôkazu č. 15 je printscreen dokumentu Office Excel zobrazujúci predaje produktu s názvom „HEMOROGEL umývaci gél 200 ml, resp. HEMOROGEL kožná masť 50 ml“ v lekárňach v Bardejove, Prešove, Senci a v Trstenej, pričom na tabuľke je zobrazený rok 2024, teda ide o predaj produktov z obdobia, ktoré nespadá do relevantného obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetné dôkazy buď nie sú datované, príp. nespádajú do rozhodného obdobia, t. j. do obdobia pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, nepreukazujú používanie prihláseného označenia vo vzťahu k slovenskému spotrebiteľovi (sú v českom jazyku) alebo z nich nevyplýva používanie prihláseného označenia ako výlučne slovného označenia. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z predložených dôkazných materiálov nevyplývalo také používanie prihláseného označenia, na základe ktorého by bolo možné konštatovať, že slovenskí spotrebiteľia prihlásené označenie v období pred podaním prihlášky ochrannej známky vnímali ako označenie obchodného pôvodu nárokováných tovarov, teda na základe prihláseného označenia dokázali identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a nevnímali ho vo vzťahu k nárokoványm tovarom len ako označenie opisujúce ich charakter a zameranie. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s dôkazmi predloženými prihlasovateľom spolu s rozkladom dopĺňa, že vzhľadom na ich charakter (predložené dôkazy neboli datované, netýkali sa relevantného obdobia alebo relevantného spotrebiteľa, nevyplývalo z nich používanie prihláseného označenia ako výlučne slovného označenia), orgán rozhodujúci o rozklade nepovažoval za potrebné vrátiť vec prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, pretože by to nebolo účelné a hospodárne.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že v čase posudzovania zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia predmetné označenie používal výhradne on na označovanie svojich produktov, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Skutočnosť, že určité označenie v čase jeho prihlásenia na zápis do registra ochranných známok nie je používané na trhu inými subjektami, automaticky neznamená, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinkatívne s ohľadom na nárokové tovary, t. j. ako označenie ich obchodného pôvodu. Pokiaľ je posudzované označenie označením bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, predmetná zápisná výluka sa nedá odstrániť argumentom, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá používa prihlásené označenie na označovanie svojich tovarov.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku slovnej ochrannej známky, č. spisu POZ 1320-2022, zamietol v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Správny súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručit:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 16614/36, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika