



Banská Bystrica 20.05.2025  
POZ 1723-2023/Z-204-2025

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1723-2023 z 15.8.2023 prihlasovateľa LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC., 255 Keele St., Toronto, Ontario M6P-2K1, Kanada, ktorého v konaní zastupuje LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliachska 1/A, Bratislava-Nové 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 12.10.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, 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 je obrazové označenie **DIAeffect** posudzované s upraveným zoznamom tovarov a služieb v zmysle odpovede prihlasovateľa zo dňa 25.9.2023 v znení:

*05 - Farmaceutické prípravky a látky; farmaceutické prípravky na použitie pre ľudí; farmaceutické prípravky na veterinárne použitie; chemické prípravky na farmaceutické použitie; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky na úpravu imunity; liečivá pre zvieratá; zverolekárske prípravky; doplnky krmiva na veterinárne použitie; hygienické prípravky na veterinárne použitie; potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; vitamínové prípravky; nápoje obohatené vitamínmi na lekárske použitie; vitamínové tablety; vitamínové doplnky; vitamínové prípravky pre zvieratá; vitamínové doplnky pre zvieratá; minerálne dietetické doplnky pre zvieratá; minerálne výživové doplnky pre ľudí; minerálne prípravky na lekárske použitie; vitamínové a minerálne výživové doplnky; výživové doplnky obsahujúce stopové prvky; bylinkové výťažky na lekárske použitie; výťažky z liečivých rastlín; sirupy na farmaceutické použitie; vitamínové kvapky; zmesi liečivých rastlín; bylinkové čaje na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; výživové*

*doplňky; bielkovinové výživové doplnky; bielkovinové potraviny na lekárske použitie; balzamy na liečebné použitie; balzamy na farmaceutické použitie; liečivé krémy; rastlinné krémy na liečebné použitie (ďalej ako "prihlásené označenie" alebo "predmetné označenie").*

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach z toho dôvodu, že mu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným tovarom. Príčinou chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je skutočnosť, že pozostáva výlučne z údajov a prvkov, ktoré v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností tovarov (ich účelu, charakteru či zamerania), čo podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Uvedené vyplýva z významu slovného prvku, ktorý tvorí predmetné 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** vo svojom vyjadrení z 15.1.2024 uviedol, že nesúhlasí s názorom úradu, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia rozlišovaciu spôsobilosť a uviedol, že prihlásené označenie nie je opisné. Označenie je tvorené dvoma slovnými prvkami, ktoré síce každé samostatne možno považovať za opisné, avšak ich spojením vzniká nové osobitné označenie. Toto označenie presahuje súhrn významov jeho jednotlivých slovných prvkov („DIA“ ako „diabetický“ a „effect“ ako „účinnok“, čiže v spojení „diabetický účinok“), keďže je zjavné, že takto označené tovary nemajú diabetický účinok, ale práve naopak, sú účinné pri diabete. Prihlásené označenie teda len nepriamo indikuje, že je určené pre diabetikov a preto ho možno považovať za fantazijné. Vzhľadom k tomu, že označenie je obrazové vo farebnom vyhotovení, obsahuje osobité znaky, ktoré umožňujú individualizovať tovary takto označené. Prihlasované označenie obsahuje popri slovných prvkoch aj ďalšie prvky (farba a grafické prevedenie), ktoré takisto dodávajú označeniu ako celku potrebnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Zároveň prihlasovateľ doplnil, že ochrannú známku je potrebné posúdiť komplexne ako celok a nie je možné vytrhávať jednotlivé časti celého označenia a posudzovať ich samostatne. Označenie je prihlasované ako jeden celok a tak je tiež potrebné ho posudzovať.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že závery uvedené v správe o prieskume zápisnej spôsobilosti nie sú v súlade s bežnou a zaužívanou rozhodovacou praxou úradu, pretože úrad v nedávnej minulosti zverejnil niekoľko podobných ochranných známk, ktorých prehľad doložil v prílohe. Zároveň dodal, že prihlásené označenie je súčasťou známkového radu prihlasovateľa, v rámci ktorého bolo zverejnené označenie „Dianorm“.

V ďalšej časti vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že označenie je nárokované pre farmaceutické prípravky a výživové doplnky, pričom bežný spotrebiteľ je v tejto oblasti veľmi obozretný a pozorne sleduje výrobky, ktoré si chce kúpiť. Je veľmi dobre informovaný a na trhu podobných výrobkov sa dobre orientuje. Na základe uvedeného v závere požiadal úrad o prehodnotenie výsledku prieskumu a zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk.

#### **Záverečné zhodnotenie:**

**Úrad** prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré prihlasovateľ v tejto veci uviedol. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu a určiť ich obchodný pôvod. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, 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).

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť 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 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. Účelom zápisnej výluky 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 výluky 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.

**DIAeffect**

Predmetné označenie je obrazové označenie a je tvorené dvomi slovnými prvkami bez medzery tvoriacimi jedno slovo. Slovný prvok „DIA“ úrad posudzoval vo význame „určený pre diabetikov“ alebo ako „prvá časť zložených slov s významom diabetes (cukrovka), diabetik (chorý na cukrovku), diabetický (súvisiaci s cukrovkárkom alebo určený pre cukrovkára)“ (SSSJ A-G, r. 2011) a slovný prvok „effect“ v preklade z anglického jazyka znamená „výsledok alebo účinok“. Vzhľadom na uvedené úrad zastáva názor, že prihlásené označenie ako celok bude spotrebiteľská verejnosť vnímať vo význame „diabetický účinok“ alebo „(niečo) s účinkom pre diabetikov“ príp. „s účinkom pri diabete“. Grafická úprava prihláseného označenia spočíva v kombinácii slovného prvku „DIA“, ktorý je uvedený veľkými písmom v červenej farbe a slovného prvku „effect“, ktorý je uvedený malým písmom modrej farby; tieto prvky sú uvedené bez medzery ako jedno slovo.

Za priemerného relevantného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokovaných tovarov. V predmetom prípade predstavuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť široká verejnosť (študenti, mladí dospelí, pracujúca verejnosť, seniori ako koncoví spotrebiteľia tovarov), ktorej sú určené resp. ktorá sa zaujíma o nárokované tovary a používa ich (súhrnne rôzne farmaceutické prípravky a výživové doplnky prihlásené v triede 5 medzinárodného triedenia) s priemerným stupňom pozornosti a to vrátane spotrebiteľov, ktorí už majú skúsenosť s uvedenými tovarmi a tiež odborná verejnosť s vyšším stupňom pozornosti z radov farmaceutov, lekárnikov prípadne výživových poradcov, ktorí odporúčajú takéto prípravky svojim klientom.

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 12.10.2023, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania uvedenou spotrebiteľskou verejnosťou ako celku. 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 (nárokovaných) tovaroch (súhrnne: rôzne farmaceutické prípravky a výživové doplnky, vitamínové prípravky alebo bylinkové výťažky v triede 5) označenie nebude vnímať ako odkaz na ich obchodný pôvod, ale označenie jej poskytne iba jednoduchú a priamu informáciu druhu, zameraní a charaktere týchto tovarov. Konkrétne v prípade tovarov nárokovaných v triede 5 (súhrnne: rôzne farmaceutické prípravky a výživové doplnky, vitamínové prípravky alebo bylinkové výťažky) prihlásené označenie poskytuje relevantnej verejnosti informáciu, že tieto prípravky (doplnky, výťažky) sú určené pre diabetikov, majú (príp. nemajú) nejaký účinok pre diabetikov alebo pri diabete (sú vhodné pre diabetikov alebo pri diabete), teda napr. užívanie takto označených farmaceutických prípravkov alebo výživových doplnkov môže mať za následok (výsledok/efekt) zníženie hladiny cukru v krvi u spotrebiteľa.

Vzhľadom k tomu, že označenie je tvorené bežnými slovami s konkrétnym významom vo vzťahu k nárokovaným službám, relevantná verejnosť ho nebude vnímať ako údaj o obchodnom pôvode nárokovaných tovarov a služieb, ale ako označenie opisné, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Hoci je prihlásené označenie obrazové, je tvorené len kombináciou slovného prvku „DIA“ (uvedený veľkými písmom v červenej farbe) a slovného prvku „effect“ (uvedený malým písmom modrej farby), ktoré sú uvedené bez medzery ako jedno slovo. Použitie červenej a modrej farby v jednotlivých slovných prvkoch zabezpečuje dobrú čitateľnosť označenia a tým aj jednoznačnú identifikáciu významu použitých slovných prvkov. Použitie veľkých písmen v slovnom prvku „DIA“ v červenej farbe tiež zdôrazňuje význam (diabetický, pre diabetikov) tohto prvku. Uvedené grafické spracovanie prihláseného označenia úrad vyhodnotil ako bežne používané v obchodnom styku a zároveň ako nedostatočné na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu samotných slovných prvkov a jasnej informácie z nich plynúcej. Prihlásené označenie bude spotrebiteľom jednoznačne vnímané ako spojenie dvoch opisných slov označujúcich účel alebo zameranie tovarov a služieb, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa predmetných tovarov.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení pripúšťa, že predmetné označenie je tvorené dvoma slovnými prvkami, ktoré síce každé samostatne možno považovať za opisné, avšak zároveň uvádza, že ich spojením vzniká nové osobitné označenie, ktoré presahuje súhrn významov jeho jednotlivých častí. S uvedeným záverom úrad nesúhlasí a uvádza, že slovo „dia“ je na Slovensku bežne používané, jeho význam je zrejmy a je najpravdepodobnejšie, že práve v zaužívanom význame (poukaz na diabetes) bude spotrebiteľskou verejnosťou na nárokovaných tovaroch v prihlásenom označení vnímané. V prípade označení, ktoré sú tvorené viacerými slovnými prvkami, ktorých význam je spotrebiteľovi zrejmy 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). Možno doplniť, že novotvar môže byť ochrannou známkou, avšak musí ísť o takú kombináciu viacerých pojmov (slov), kde existuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a jednoduchým súhrnom pojmov, z ktorých je zložený. V prípade označenia „DIAeffect“ má úrad za to, že ide o slovo, ktorého význam ako celok je vo vzťahu k nárokovaným tovarom zrejmy, konkrétne opisuje podstatný znak poskytovaných tovarov, a to účinnok výrobku (tovaru) alebo zameranie na konkrétnu cieľovú skupinu spotrebiteľov. Úrad teda konštatuje, že slovo DIAeffect nie je vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 5 ničím výnimočné a jeho celkový význam sa vo vnímaní spotrebiteľskej verejnosti neodlišuje od opisného významu „farmaceutický prípravok alebo výživový doplnok určený pre diabetikov alebo s účinkom pri diabete“.

V ďalšej časti vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že označenie je pokračovaním známkového radu prihlasovateľa. K uvedenému tvrdeniu, úrad uvádza, že úrad posudzuje existenciu zápisných výluk osobitne vo vzťahu ku každému prihlásenému označeniu a nie je podstatné, či označenia, ktoré sa prihlasovateľovi javia ako podobné už boli skôr zapísané, ale rozhodujúce je to, či samotné prihlasované označenie je schopné individualizovať tovary prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, t.j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 zákona o ochranných známkach. Úrad na základe vyššie uvedených skutočností znova konštatuje, že predmetné označenie si relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov.

K poukazu prihlasovateľa na iné zapísané ochranné známky, ktorých zoznam predložil v prílohe a ktoré prihlasovateľ považoval svojim obsahom za veľmi podobné prihlásenému označeniu úrad uvádza, že existujúce zápisy ochranných známok nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúmanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, resp. či je opisné alebo nie, a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra ochrannú známku/ochranné známky, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru ako je prihlásené označenie. Každé konanie vo veciach ochranných známok je samostatným správny konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav, t. j. konkrétne skutkové okolnosti a špecifiká konkrétneho prípadu, pričom úlohou úradu je dostatočne a náležite odôvodniť to rozhodnutie, ktoré je výsledkom konkrétneho konania, a to s poukazom na platnú právnu úpravu, a nie vysvetľovať a odôvodňovať zápisy iných ochranných známok. Odkaz na iné zapísané ochranné známky môže

byť relevantný iba v prípade, kedy by zahŕňal úplne analogické skutkové okolnosti, čo v prípade ochranných známkov, na ktoré poukázal prihlasovateľ, nie je možné konštatovať. V prípade slovných a obrazových ochranných známkov, na ktoré prihlasovateľ poukázal vo svojom vyjadrení, ide v porovnaní s prihláseným označením o odlišné označenia, ktoré sú zapísané pre odlišné tovary a služby. S ohľadom na uvedené možno považovať poukaz prihlasovateľa na vyššie uvedené označenia za irelevantný pre posúdenie predmetnej veci.

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 vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach ani nepredložil doklady, ktoré by relevantným spôsobom preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v súlade s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, 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 toho 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:**

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3, Slovenská republika

# Doručenka

## Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjmateľ

ico://sk/36862398

## Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

23.05.2025 11:01

## Doručovaná správa

Identifikátor správy

83baa4f1-c1a5-4cba-9269-d70997be9b68

## Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

fscRQLdcldlr2b/qYiZYD4eXPFCy  
+9GVzJ1pjyPHzDk3DkUiPdqqRmu53Rj11VedcJ0p  
+DYsvFkpBaHtA==

## Prílohy

### Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

36f0dec3-d243-49b0-9319-12ff99ead7ea

### Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

e6df4b83-5508-4923-a2cc-24ecb77ad1e6