



*Banská Bystrica 12.06.2024
POZ 554-2023/Z-226-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 554-2023 z 8.3.2023 prihlasovateľa Physiol S.A., Liège Science Park, Allée des Noisetiers 4, Liège, BE, ktorého v konaní zastupuje FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, Bratislava-Petržalka, SK,

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 16.6.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 554-2023 je slovné označenie AGILE FLUIDICS prihlásené pre tovary "chirurgické prístroje a nástroje na použitie v očnej chirurgii, menovite chirurgia katarakty; chirurgické prístroje a nástroje na použitie v očnej chirurgii, menovite vitreoretinálna chirurgia; systém na dynamickú reguláciu výmeny tekutín počas očnej chirurgie a jeho komponenty; systém na dynamickú reguláciu výmeny tekutín počas očnej chirurgie predávaný ako súčasť chirurgických prístrojov a jeho komponenty" v triede 10 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej ako "prihlásené označenie" alebo "predmetné označenie").

Prieskumom predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihláseným tovarom takéto označenie nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, účelu a kvality prihlásených tovarov.

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

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 12.10.2023 uviedol, že nesúhlasí s názorom úradu, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 10 rozlišovaciu spôsobilosť a uviedol, že prihlásené označenie nie je opisné.

Podľa prihlasovateľa úrad neprihliadol na mieru znalosti anglického jazyka v Slovenskej republike a zároveň na význam a pôsobenie celého označenia, ktoré vzniklo spojením dvoch samostatných slov. Taktiež prihlasovateľ tvrdí, že odborná verejnosť ako relevantný spotrebiteľ nebude označenie považovať za pochvalné resp. priamo súvisiace s tovarmi ako sú chirurgické prístroje a nástroje používané v očnej chirurgii.

K tvrdeniu úradu, že prihlasované označenie nejde nad rámec reklamnej správy prihlasovateľ uvádza, že pokiaľ by aj prihlasované označenie vytváralo význam, ktorý je však nanajvýš evokačný resp. sugestívny, t. j. vytvárajúci určitú predstavu, je potrebné zdôrazniť, že toto samotné ešte neznamená, že ide o označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-398/08 P „Vorsprung durch Technik“ Audi/ÚHVT, podľa ktorého označenia, ktoré môžu byť vnímané ako reklamné resp. propagačné slogany, môžu napĺňať znaky ochrannej známky: „len skutočnosť, že ochranná známka je vnímaná dotknutou verejnosťou ako reklamný slogan a že so zreteľom na jej propagačnú povahu ju môžu v zásade použiť iné podniky, nie je sama osebe dostatočná na rozhodnutie, že táto ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť“ (bod 44). V danom prípade je podľa prihlasovateľa označenie „AGILE FLUIDICS“ označením, ktoré by mohlo naznačovať spojenie so slovom „fluidika“, avšak v spojení s ďalším slovným prvkom „agile“ s významom „agilný, čulý, živý“ nevzniká také označenie, ktoré by bolo priamo opisné. Zároveň je toto označenie spôsobilé identifikovať tovary, pre ktoré sa zápis žiada, ako pochádzajúce od prihlasovateľa. Podľa Súdneho dvora vo veci C-398/08 P „Akokoľvek je totiž odkaz jednoduchý, nie je možné považovať ho za bežný do tej miery, aby mohlo byť bezprostredne a bez akéhokoľvek ďalšieho preskúmania vylúčené, že uvedená ochranná známka môže informovať spotrebiteľa o obchodnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb.“ (bod 58).

K tvrdeniu úradu, že pojem fluidika alebo fluidics je v súčasnosti bežne používaný rôznymi subjektami zaoberajúcimi sa očnými operáciami ako informácia o použití tejto technológie vo svojich prístrojoch a nástrojoch prihlasovateľ uviedol, že úrad túto skutočnosť len konštatoval, pričom nepredložil o tom žiadne dôkazy. Navyše z takéhoto tvrdenia nijako nevyplýva skutočnosť, že označenie, ktoré je tvorené slovným spojením „AGILE FLUIDICS“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Okrem uvedených skutočností prihlasovateľ poukázal na fakt, že označenie „AGILE FLUIDICS“ používa prihlasovateľ v spojení s odkazom na inovatívnu patentovanú technológiu, ktorá je využívaná v prístrojoch R-Evo Smart S, R-Evo Smart E a R-Evo Smart CR. R-Evo Smart je kompaktná platforma pre operáciu sivého zákalu, ktorá vyniká jednoduchým používaním, kompletným a intuitívnym grafickým rozhraním, dotykovou obrazovkou novej generácie a jednoduchým nastavením. Uviedol webové stránky, ktoré obsahujú odkazy na jeho prístroje, kde každý obsahuje technológiu „AGILE FLUIDICS“. Na každej webovej stránke je odkaz na video v anglickom jazyku:

<https://www.bvimedical.be/fr/produit/r-evo-smart-s/>

<https://www.bvimedical.be/fr/produit/r-evo-smart-e/>

<https://www.bvimedical.be/fr/produit/r-evo-smart-cr/>

Taktiež uviedol odkaz na katalóg, kde sa označenie „AGILE FLUIDICS“ vyskytuje na stranách 109, 110, 113 a 114, pričom predložil kópie uvedených strán:

<https://www.bvimedical.be/wp-content/uploads/2022/06/1594865-01-IN-01-BVI-Product-Catalog-Master-Final-compressed.pdf>

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 v triede 10 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. 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. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetné označenie pozostáva zo slovného spojenia „agile fluidics“, ktoré vzniklo spojením dvoch samostatných slov z anglického jazyka, a to slova „agile“ vo význame agilný, aktívny, živý, čulý, svižný a slova "fluidics" vo význame fluidika. Fluidika podľa slovníka cudzích slov znamená odbor zaoberajúci sa teóriou, konštrukciou a použitím tekutinových prúdových zosilňovačov a prvkov pre meráciu, regulačnú a automatizačnú techniku. Fluidika je taktiež technológia využívajúca prietokové charakteristiky kvapaliny alebo plynu na prevádzku riadiaceho systému. Prihlásené označenie je posudzované vo význame „agilná, aktívna fluidika“.

Za priemerného spotrebiteľa určitých tovarov a služieb sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokováných tovarov a služieb. Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených tovarov v triede 10 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorými sú rôzne chirurgické prístroje a nástroje používané v očnej chirurgii, je predovšetkým odborná (lekárska) verejnosť z oblasti oftalmológie, teda spotrebiteľská verejnosť kde stupeň pozornosti je vyšší, keďže sa nejedná o tovary bežnej dennej potreby.

Úrad zastáva názor, že pokiaľ sa uvedená spotrebiteľská verejnosť stretne s prihláseným označením na nárokovánom tovare, poskytne jej toto slovné označenie ako celok len jednoduchú a priamu informáciu a propagačné posolstvo, ktorého funkciou je poukázať na povahu, účel a kvalitu predmetných tovarov (chirurgické prístroje a nástroje) v kombinácii s triviálnym pochvalným posolstvom, ktoré slúži len na zdôraznenie kladných stránok tovaru, a to že chirurgické prístroje a nástroje v triede 10 využívajú túto technológiu agilne, resp. adaptívnym a pružným spôsobom. Vzhľadom na jasnú koncepciu vyjadrenú označením bude relevantný spotrebiteľ schopný vnímať bez akéhokoľvek mentálneho premýšľania priamu súvislosť s tovarom a preto predmetné označenie nebude vnímať ako informáciu o obchodnom pôvode tovarov, čo predstavuje základnú funkciu ochrannej známky. Preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť a úrad zastáva názor, že prihlásené označenie nejde nad rámec všeobecnej reklamnej správy.

Úrad na základe vykonaného prieskumu taktiež zistil, že pojem fluidika alebo fluidics je v súčasnosti bežne používaný rôznymi subjektmi zaoberajúcimi sa očnými operáciami ako informácia o použití tejto technológie vo svojich prístrojoch a nástrojoch. Tento pojem je používaný buď samostatne alebo s prídavnými menami (efektívna fluidika, aktívna fluidika, nanolitrová fluidika, adaptívna fluidika). Na základe uvedeného je zrejmé, že daný pojem, ako aj v spojení s prídavnými menami (z ktorých niektoré sú synonymami s prídavným menom agilný) nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je používaný ako informácia o použitej technológii a prídavné mená slúžia len na zdôraznenie výhod a predností tejto technológie (efektivita, prispôsobenie, rýchlosť tejto technológie).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uvádza, že úrad neprihliadol na mieru znalosti anglického jazyka v Slovenskej republike. K uvedenému tvrdeniu prihlasovateľa úrad uvádza, že hoci prihlásené označenie pozostáva z dvoch cudzích slov, relevantný spotrebiteľ im rozumie. Slovo „agile“ predstavuje slovotvorný základ slovenského slova „agilný“ a druhé slovo „fluidics“ taktiež je skoro celé obsiahnuté v slove „fluidika“, ktoré sa nachádza v slovníku cudzích slov. Vzhľadom na relevantnú spotrebiteľskú verejnosť v predmetnom prípade, ktorou je, ako bolo už spomenuté skôr v tomto rozhodnutí, predovšetkým odborná (lekárska) verejnosť z

oblasti oftalmológie je dôvodný predpoklad, že daným slovám a ich obsahu (významu) rozumie a bude ich vnímať ako opisné vo vzťahu k prihlasovaným tovarom.

V ďalšom prihlasovateľ, opierajúc sa o rozsudok Súdneho dvora, uvádza, že pokiaľ by aj prihlasované označenie vytváralo význam, ktorý je však nanajvýš evokačný resp. sugestívny, tak toto samotné ešte neznamená, že ide o označenie bez rozlišovacej spôsobilosti. K uvedenému tvrdeniu prihlasovateľa úrad opätovne uvádza, že predmetné označenie poskytuje okrem jednoduchej a priamej informácie, ktorej funkciou je poukázať na povahu, účel a kvalitu predmetných tovarov (chirurgické prístroje a nástroje) aj propagačné posolstvo, ktoré slúži na zdôraznenie kladných stránok tovaru. To znamená, že predmetné označenie je vnímané dotknutou verejnosťou nielen ako reklamný slogan, ale aj ako informácia o povahe a účele predmetných tovarov, t. j., že predmetná technológia je vykonávaná aktívnym, resp. adaptívnym a pružným spôsobom. V predmetnom prípade ide teda o odlišnú skutkovú situáciu, ako v prípade právnej veci C-398/08 P prejednáwanej Súdnym dvorom, kde nebolo konštatované, že v prípade označenia „Vorsprung durch Technik“ ide len o informáciu o povahe a účele predmetných tovarov. Technológia s názvom fluidika alebo fluidics je používaná rôznymi subjektmi zaoberajúcimi sa očnými operáciami. Tento pojem je používaný buď samostatne alebo s prídavnými menami, napr. efektívna fluidika https://metapore.com/?page_id=18422&ckattempt=1&lang=en, aktívna fluidika <https://events.amedia.sk/sk/podujatie/123/page/912>, <https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-slovenska-oftalmologie/2022-2-4/soucasne-postupy-v-operaci-katarakty-subjektivni-preference-ceskych-kataraktovych-chirurgu-130619>, adaptívna fluidika <https://www.uvo.gov.sk/content/download>, <https://www.spiritmedical.cz/cs/ocni-chirurgie/kataraktova-chirurgie/mikrochirurgicky-pristroj-stellaris-elite/stellaris-elite.html>; mikrofluidika https://automa.cz/FileRepository/pdf_articles. Na základe uvedeného je zrejmé, že daný pojem, ako aj v spojení s prídavnými menami (z ktorých niektoré sú synonymami s prídavným menom agilný) nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je používaný ako informácia o použitej technológii a prídavné mená slúžia len na zdôraznenie výhod a predností tejto technológie (efektivita, prispôbenie, rýchlosť tejto technológie).

Prihlasovateľ spolu s vyjadrením predložil videá a katalóg ako odkaz na inovatívnu patentovanú technológiu, ktorá je využívaná v prístrojoch pre operáciu sivého zákalu. Na základe predložených videí je zrejmé, že slovné spojenie „agile fluidics“ nie je použité ako ochranná známka na označenie prístroja ale ako opis výhod a možností predmetného prístroja (dve voliteľné možnosti infúzie, vymeniteľné prietokové a vákuové čerpadlá, dynamické ovládanie). Vo videách je táto technológia prezentovaná ako efektívna a adaptívna. V katalógu sa nachádza označenie AGILE™ Fluidics Control tiež ako opis výhod a funkcií prístroja. Odhliadnuc od toho, že prihlásené označenie sa v katalógu nenachádza v takom prevedení ako je prihlásené, katalóg a videá nie sú datované, nie je z nich zrejmé ako sa viažu na územie Slovenska a taktiež z nich nevyplýva v akom rozsahu sa s nimi relevantní slovenskí spotrebiteľ stretol. Prihlasovateľ teda v konaní nepredložil dôkazy, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

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, nepredložil doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným tovarom, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovným spojením, ktoré môže slúžiť na určenie účelu, kvality a podstatnej charakteristiky prihlasovaných tovarov, 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:

FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Doručenka

Odosielateľ a príjemateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjemateľ

ico://sk/46039201

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

13.06.2024 14:32

Doručovaná správa

Identifikátor správy

89dc9e07-92d8-4751-b2b9-28da7b4a4bb8

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

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

Typ

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

Hodnota

SDyxBgBT8johO9zA3rFbaBVP0Rmu9ZKsUhQQtB
W+8fPGPJjX9Q==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

3a368a5b-02aa-4e1d-b600-aa30120d9e53

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

e15b133e-c791-44fe-897b-dddf308ea773