



Banská Bystrica 28.05.2014

MOZ 919224/I-61-2014

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa AD-ENERGY s. r. o., Janigova 11, 040 23 Košice, Slovenská republika, zastúpeného v konaní kanceláriou Vojčík & Partners, s. r. o., Rázusova 28, 040 01 Košice (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 919224 „PediCare“ pre územie Slovenskej republiky, majiteľa Dr. Müller Pharma s. r. o., U Mostku 182, 503 41 Hradec Králové, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5 (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v spojení s článkom 5 Madriidskej dohody a/alebo Protokolu k Madriidskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk takto:

**návrh na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 919224 pre územie Slovenskej republiky sa zamieta.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 5.2.2013 doručený návrh na vyhlásenie neplatnosti slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 919224 „PediCare“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre územie Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých tovarov v triedach 3, 5 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že slovná medzinárodná ochranná známka je tvorená jedným slovným prvkom „PediCare“, ktorý sa skladá z dvoch slovných častí „Pedi“ a „Care“, pričom každá má svoj význam. Slovná časť „Pedi“ pochádza z latinského výrazu označujúceho „nohu“ a druhá časť „Care“ v preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená „starostlivosť“. Na podporu svojich tvrdení navrhovateľ doložil výpisy z on-line slovníkov, ako „Google Translator“, „môjslovník“, „rozdiely.sk“. Podľa navrhovateľa tak celé označenie znamená v preklade „starostlivosť o nohy“ a pre spotrebiteľa, ktorý nakupuje tovary určené na starostlivosť o nohy, je dobre známe. Podľa navrhovateľa k tomu prispieva aj fakt, že slovenským ekvivalentom napadnutej ochrannej známky je výraz „pedikúra“, ktorý má podobnú výslovnosť a zhodný význam ako napadnutá ochranná známka.

Zároveň navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka je vo vzťahu k zapísaným tovarom opisná a chýba jej rozlišovacia spôsobilosť. Vyjadruje len účel, druh a vlastnosti tovarov, pre ktoré je zapísaná, a preto spotrebiteľ podľa ochrannej známky „PediCare“ (starostlivosť o nohy) nemôže rozlišovať takto označované tovary jedného subjektu od tovarov iných subjektov, napriek tomu, že ide o výraz v cudzom jazyku.

Navrhovateľ svoje tvrdenia opiera aj o rozhodnutia národných úradov Estónska, Litvy a Nemecka, ktoré odmietli zapísať napadnutú ochrannú známku „PediCare“ ako medzinárodnú ochrannú známku z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti a z dôvodu, že ochranná známka je tvorená iba údajmi slúžiacimi na určenie druhu, účelu a vlastností tovarov a stala sa obvyklou v bežnom jazyku a obchodnom styku.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu z 20.3.2013 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 4.6.2013 uviedol, že argumentácia navrhovateľa nie je dôvodná. Podľa majiteľa je napadnutá ochranná známka „PediCare“ označením, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, ako ho odôvodňoval navrhovateľ, považuje majiteľ napadnutej ochrannej známky za účelový a vykonštruovaný. Majiteľ poukázal na to, že označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov z úplne odlišných jazykov spojených do jedného slova „PediCare“ a toto slovo nemá konkrétny význam ani v latinskom a ani v anglickom jazyku.

Majiteľ nesúhlasí s tvrdením navrhovateľa, že časť napadnutej ochrannej známky v znení „pedi“ sa v prekladá z latinčiny ako „noha“, pretože podstatné meno „noha“ sa do latinčiny preloží ako „pes“. Skutočnosť, že druhá časť napadnutej ochrannej známky „care“ znamená v anglickom jazyku okrem iných významov aj „starostlivosť“ a tiež skutočnosť, že slovo „pedikúra“ je v slovenskom jazyku bežne používaným výrazom, nie je podľa majiteľa napadnutej ochrannej známky pri posudzovaní jej rozlišovacej spôsobilosti rozhodné, pretože slovo „PediCare“ nemá z hľadiska priemerného spotrebiteľa žiadny konkrétny význam a na tomto nič nemení ani fakt, že je toto slovo podobné slovnému výrazu „pedikúra“.

V ďalšej časti svojho vyjadrenia majiteľ napadnutej ochrannej známky uviedol, označenie „PediCare“ malo v čase jeho zápisu a aj naďalej má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, čo potvrdil aj úrad priznaním ochrany medzinárodnej ochrannej známky na území Slovenskej republiky. Keby aj nemala napadnutá ochranná známka dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, tak majiteľ doložil doklady v podobe faktúr za obdobie rokov 2010 až 2013, ktoré by podľa neho preukazovali rozlišovaciu spôsobilosť označenia „PediCare“ pre tovary v triedach 3, 5 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Odvolávanie sa navrhovateľa na rozhodnutia iných úradov je podľa majiteľa pre toto konanie irelevantné.

Majiteľ ďalej uviedol, že ochranná známka je platná od 27.11.2006 a navrhovateľ bol do obchodného registra zapísaný 19.12.2009, teda tri roky po zápise medzinárodnej ochrannej známky. Majiteľ napadnutej ochrannej známky poukázal na to, že s navrhovateľom, ktorý používa podobné označenie „PediCare24“ vedie spor o porušovanie práv ochrannej známky, a preto navrhovateľ ako odvetu za podanie žaloby a nariadenia predbežného opatrenia zakazujúceho používať podobné označenie, podal návrh na vyhlásenie medzinárodnej ochrannej známky „PediCare“ za neplatnú.

Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby úrad návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietol.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak úrad neoznámí odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru alebo ak je takéto odmietnutie vzaté späť, má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, odo dňa uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako ochranná známka zapísaná v registri.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známok zapísaná 27.11.2006, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Navrhovateľ v podanom návrhu poukázal na to, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná v rozpore s § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože ide o označenie nespôsobilé rozlíšiť tovary majiteľa od tovarov iných osôb.

Podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré tvoria výlučne značky alebo údaje slúžiacie v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb.

V konaní o návrhu na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 919224 „PediCare“ pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Dr. Müller Pharma s. r. o., U Mostku 182, 503 41 Hradec Králové, Česká republika, s prioritou zo 6.6.2006, bola 27.11.2006 medzinárodne zapísaná do registra s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre tovary v triede 3 – „soaps against foot perspiration, sharpening products, oils for cleaning purposes, scouring solutions, depilatory products, depilatory wax, shaving products, shaving soaps, smoothing stones, cosmetic sets, cosmetics, cosmetic preparations for skin care, cosmetics, cosmetic creams, creams for leather, nail varnish, soaps, lacquer-removing preparations, oils for cosmetic purposes, oils for toilet purposes, nail care preparations, emery, toiletries, perfumery” (mydlá proti poteniu nôh, brúsne prípravky, čistiace oleje, čistiace roztoky, depilačné prípravky, depilačný vosk, prípravky na holenie, mldá na holenie, hladiace kamene, kozmetické súpravy, kozmetika, kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť, kozmetika, kozmetické krémy, krémy na kožu, laky na nechty, mydlá, odlakovače, oleje na kozmetické účely, oleje na toaletné účely, prípravky pre starostlivosť o nechty, šmirgel, toaletné potreby, voňavkárské prípravky); v triede 5 – „germicides, balms for medical purposes, disinfectants for hygiene purposes, enzyme preparations for medical purposes, pharmaceutical preparations, chemical preparations for pharmaceutical purposes, chemical preparations for medical purposes, corn remedies, barks for pharmaceutical purposes, corn rings for the feet, medicated bath preparations, medicinal drinks, sunburn ointments, ointments for pharmaceutical purposes, remedies for foot perspiration, oils for medical use, pharmaceutical preparations for skin care, preparations for the treatment of burns, vitamin products” (dezinfekčné prostriedky, balzamy na lekárske účely, dezinfekčné prípravky na hygienické účely, enzymatické prípravky na liečebné účely, farmaceutické prípravky, chemické prípravky na farmaceutické účely, chemické prípravky na lekárske účely, liečivá na kurie oká, kôry na farmaceutické účely, náplasti na kurie oká, liečivé prípravky do kúpeľa, liečivé nápoje, masti na popáleniny od slnka, masti na farmaceutické účely, farmaceutické prípravky proti poteniu nôh, oleje na lekárske účely, farmaceutické prípravky na starostlivosť o pleť, prípravkov na liečbu popálenín, vitamínové prípravky); a v triede 21 – „aerosol dispensers, not for medical purposes, abrasive sponges for the skin, cosmetic utensils, toilet cases” (aerosólové dávkovače s výnimkou dávkovačov na lekárske účely, brúsne špongie na kožu, kozmetické prípravky, toaletné kufríky), medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V zmysle ustanovenia § 54 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vznik práv a vzťahov z ochranných známok, rovnako ako aj nároky, ktoré z nich vznikli pred účinnosťou tohto zákona sa riadia predpismi platnými v čase ich vzniku. Pri posudzovaní vzniku práv, či vzťahov z týchto ochranných známok sa uplatňuje právna úprava, ktorá platila v rozhodnom čase (v čase vzniku práv a vzťahov). Na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú z dôvodu jej zápisu v rozpore so zákonom je rozhodné posúdenie splnenia podmienok na zápis ochrannej známky, ktoré vyžadovala právna úprava účinná v čase jej zápisu, prípadne v prípade medzinárodnej ochrannej známky v čase zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika do medzinárodného registra resp. v čase priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky.

Z toho teda vyplýva, že pri takto uplatnenom návrhu sa môžu posudzovať len podmienky na zápis, resp. na priznanie ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky, ktoré boli v tej dobe v platnosti. Keďže napadnutá ochranná známka bola do medzinárodného registra s vyznačením Slovenskej republiky zapísaná 27.11.2006, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok priznania ochrany pre

územie Slovenskej republiky preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi osobou prihlasovateľa, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez ďalších rozlišovacích prvkov tak nemôže plniť funkciu ochrannej známky. Záonné ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo využije službu, vykonať aj neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnu alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou. Označenia a údaje uvedené v ustanovení § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sú tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi na určenie vlastnosti, účelu, či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známok.

Rozlišovaciu spôsobilosť označenia je nutné chápať ako originálnu, neodvedenú vlastnosť označenia, viazanú iba na konkrétne označenie, resp. na jeho výpovednú schopnosť. Medzi označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno zaradiť napr. označenia, ktoré pozostávajú z jedného písmena, či číslice v štandardnej úprave, z jednoduchého vyobrazenia výrobkov, či z jednoduchých geometrických obrazcov a tiež označenia tvorené jednou farbou. Rozlišovaciu spôsobilosť nemajú tiež označenia, ktoré majú výlučne opisný charakter, t. j. poskytujú informáciu o daných tovaroch a službách.

Je potrebné zdôrazniť, že v prípade posúdenia splnenia zápisných podmienok v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ide o posúdenie tzv. vnútornej (inherentnej) rozlišovacej spôsobilosti, t. j. posúdenia rozlišovacej spôsobilosti označenia ako takého, pričom musí byť posúdená tak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, ako aj z hľadiska jej vnímania tými spotrebiteľmi, ktorým sú určené tovary a služby, pre ktoré sa požaduje zápis označenia.

Pri celkovom posúdení existencie rozlišovacej spôsobilosti označenia je nutné zohľadniť, že každé označenie je posudzované ako celok. Preto nemusí byť rozhodujúca skutočnosť, že označenie obsahuje prvky, ktoré samostatne vo vzťahu k tovarom a službám nimi označovanými disponujú nízkou alebo žiadnou rozlišovacou spôsobilosťou.

Napadnutá ochranná známka je slovným označením tvoreným na prvý pohľad dvoma slovnými samostatnými prvkami „Pedi“ a „Care“ spojenými do jednoslovného výrazu „PediCare“. Obe časti sú vyhotovené bežným typom písma slovenskej abecedy s prvým veľkým písmenom na začiatku každej časti slov „Pedi“ a „Care“ bez pridania konkrétnej grafickej úpravy písma či pridania obrazových prvkov. Slovný prvok „Pedi“ bude spotrebiteľom pravdepodobne vnímaný vo význame niečoho, čo je spojené s „nohami“ alebo vo význame skratky slov „pediater, pediatria“, prípadne ako skratka od známeho slova označujúceho granuly „pedigree“. Vo vzťahu k zapísaným tovarom v triedach 3, 5 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ide o prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou.

Slovný prvok „Care“ v anglickom jazyku, ktorý v preklade do slovenského jazyka znamená „starostlivosť“, ale aj „pozornosť, opatrnosť“, ako uviedol majiteľ, patrí v slovensky hovoriacom prostredí medzi bežne používané anglické slová. Vo vzťahu k chráneným uvedeným tovarom ide o prvok opisného charakteru, s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou.

Vzhľadom na uvedené je potrebné uviesť, že v prípade napadnutej ochrannej môže u väčšej časti spotrebiteľskej verejnosti napadnutá ochranná známka evokovať povahu tovarov, ktoré sú ňou chránené, a to buď z dôvodu znalosti anglického výrazu „care“, alebo znalosti termínu „pedi“ z latinského jazyka, alebo s ohľadom na to, že cudzojazyčný výraz „PediCare“ pripomína bežne používaný slovenský výraz „pedikúra“.

Na základe týchto skutočností však nie je možné dospieť k záveru o úplnej absencii rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky. Pri jej hodnotení ako celku je nutné prihliadnúť na to, že napadnutá ochranná známka „PediCare“ je v podstate zloženina dvoch slov, bežne v obchodnom styku v slovenskom prostredí nepoužívaná, resp. túto skutočnosť navrhovateľ nijako nedoložil, a preto má určitú mieru originality. Ide v podstate o slovnú hračku vytvorenú kombináciou latinského výrazu „Pedi“ (ide o genitív a lokál od

latinského podstatného mena v nominatíve „pes“ - noha) a anglického výrazu „Care“ (starostlivosť), ktoréj možno prisúdiť istý stupeň invencie, originality a fantazijnosti, keďže ide o spojenie výrazu z latinského jazyka - už medzi priemernou spotrebiteľskou verejnosťou nepoužívaného a takmer zabudnutého jazyka, s výrazom z anglického – najpoužívanejšieho jazyka okrem materinského medzi slovenskými spotrebiteľmi. Tak výraz „Pedi“, ktorý si spotrebiteľ spojí s nohami, pediatriou či granulami pre psov, tak výraz „Care“, ktorý sa v slovenskom jazykovom prostredí používa pomerne často vo význame „starostlivosť“, najmä v oblasti kozmetickej či farmaceutickej pri výrobe produktov označovaných slovnými spojeniami ako „Derma care“, „Hair care“, „Body care“, zanechá u spotrebiteľa určitý významový dojem a istým spôsobom mu môžu evokovať povahu či zameranie chránených tovarov. Ale ako už bolo spomenuté, ide o zložené slovo (spojenie výrazov z dvoch rôznych cudzích jazykov) – novotvar, ktoré určitou dištinktivitou, aj keď nízkou, disponuje.

Pokiaľ ide o navrhovateľom spomínaný slovenský ekvivalent „pedikúra“, úrad má za to, že napadnutá ochranná známka sa od neho dostatočne líši tak po stránke vizuálnej, ako aj fonetickej („pedikúra“ vz. „pedikér“) a navyše v prípade napadnutej ochrannej známky je zrejmé, že ide o spojenie dvoch slov začínajúcich veľkými písmenami, kým výraz „pedikúra“ je samostatne existujúce slovo s konkrétnym jednoznačným významom.

Napadnutá ochranná známka je na jednej strane zapísaná pre tovary, ktoré je možné všeobecne podradiť pod oblasť kozmetiky a starostlivosti o nohy a pokožku nôh, a preto má vo vzťahu k týmto tovarom evokatívny charakter (mydlá na nohy, depilačný vosk, prípravky na nechty, brúsne prípravky atď.), t. j. naznačuje, na aký účel môžu dané tovary slúžiť. Na druhej strane je zapísaná aj pre také tovary, ktoré si spotrebiteľ v súvislosti s týmto označením nevybaví a jeho rozlišovacia spôsobilosť bude tak zvýšená (kozmetické kufríky, oleje na kozmetické účely, voňavkárské výrobky, masti na popáleniny od slnka apod.). Úrad preto konštatuje, že napadnutú ochrannú známku „PediCare“ je možné k väčšine zapísaných tovarov zaradiť k označeniam evokatívnym, navodzujúcim dojem vlastností tovarov alebo služieb, ale nie k označeniam výlučne opisným.

Uvedené súvisí s tým, že napadnutá ochranná známka je vytvorená spojením dvoch výrazov s približne rovnakou mierou rozlišovacej spôsobilosti do jedného slova. Toto spojenie však nie je existujúcim termínom v slovenskom, anglickom ani v latinskom jazyku a nie je ani obvykle používané v obchodnom styku na danom segmente trhu. Napadnutá ochranná známka má teda ako celok dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, aby mohla individualizovať tovary pochádzajúce z určitého zdroja a plniť tak funkciu ochrannej známky, i keď jej rozlišovacia spôsobilosť (iherentná) je nižšieho stupňa.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nebolo potrebné posudzovať doložené doklady majiteľom vo forme faktúr od roku 2010 do roku 2013 na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky „PediCare“ vo vzťahu k zapísaným tovarom.

K návrhu uplatnenému podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov je nutné uviesť, že označenia uvedené v predmetnom ustanovení sa posudzujú podobne ako označenia opisné, ktorým chýba rozlišovacia spôsobilosť. Keďže v predmetnom prípade bolo v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov skonštatované, že označenie „PediCare“ disponuje rozlišovacou spôsobilosťou a zároveň teda nejde o označenie opisné či druhové, je možné v tejto veci odkázať na všetky skutočnosti uvedené pri posudzovaní § 2 ods. 1 písm. b). Úrad preto posúdil návrh v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov rovnako ako nedôvodný.

Zároveň je potrebné pri posudzovaní zápisuschopnosti označenia zohľadniť aj tú skutočnosť, že navrhovateľ nepreukázal, že by napadnutá ochranná známka slúžila v daných oblastiach trhu zahrnujúcich tovary zaradené v triedach 3, 5 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ako označenie slúžiace na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov či poskytovania služieb alebo na označovanie iných vlastností tovarov, pre aké je napadnutá ochranná známka zapísaná.

Čo sa týka rozhodnutí národných európskych patentových úradov (Nemecko, Litva, Estónsko) o odmietnutí ochrany napadnutej ochrannej známky, úrad konštatuje, že každé konanie pred úradom je individuálne, pretože vychádza z rôznych skutkových zistení. V posudzovanom prípade bolo okrem iných skutočností smerodajné aj hľadisko slovenského spotrebiteľa a situácia na slovenskom spotrebiteľskom trhu. Navrhovateľ okrem rozhodnutí, ktorými bola odmietnutá ochrana napadnutej ochrannej známky, však už nepoukázal na krajiny (Bielorusko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Ukrajina, Česko), v ktorých napadnutá

ochranná známka požíva medzinárodnú ochranu a teda je možné usúdiť, že vo väčšine národných úradov bol uskutočnený jej medzinárodný zápis.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je potrebné návrh na vyhlásenie neplatnosti považovať za nedôvodný, a preto 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková  
riaditeľka  
odboru legislatívno-právneho  
a sporových konaní

Doručiť:

Ing. Peter Hojčuš  
Patentová a známková kancelária  
Osuského 1/A  
851 03 Bratislava

JUDr. Leo Vojčík  
Vojčík & Partners, s. r. o.  
Rázusova 28  
040 01 Košice