



Banská Bystrica 30. 11. 2015
POZ 1872-2014/Z-520-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1872-2014 s názvom PRODIGIEUSE z 13.9.2012 prihlasovateľa SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUES.A.R.L., 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, LU, ktorého v konaní zastupuje Ing. Pavol Tomeš, Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Repašského 20, 841 02 Bratislava, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 17.2.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 17.2.2015 uviedol, že výlučne slovné označenie „PRODIGIEUSE“ prihlasované pre tovary „kozmetické prípravky; parfumérie, toaletné vody, kolínske vody, dezodoranty na osobnú potrebu; éterické oleje; mydlá, toaletné mlieka; krémy, gély, telové mlieka, pleťové vody, masky, pomády, púdre a kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; kozmetické prípravky proti vráskam; kozmetické prípravky na starostlivosť o pery; kozmetické prípravky na ochranu pred slnkom, kozmetické prípravky na opaľovanie pokožky, kozmetické prípravky po opaľovaní; kozmetické prípravky na zoštíhlenie; depilačné prípravky; vlasové vody, prípravky na starostlivosť o vlasy a pokožku hlavy; kozmetické prípravky do kúpeľa; prípravky na líčenie a odlíčenie; prípravky na holenie a na starostlivosť po holení; navlhčené utierky a obrúsky“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje akosť, charakter a vlastnosti prihlasovaných tovarov. Úrad skonštatoval, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary, ktoré sú úžasné, ohromné. Uvedené vyplýva z významu slova tvoriace označenie, konkrétne pojem „PRODIGIEUSE“ je po preklade z francúzskeho jazyka do slovenského jazyka vo význame úžasná, ohromná, nesmierna, zázračná (In.: PC Translator 2007). Slovo „PRODIGIEUSE“ informuje spotrebiteľa o tom, že ide o nadštandardné, prvotriedne tovary, resp. tovary s vysokou kvalitou. Prihlasované označenie tak ako celok predstavuje slovo, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter.

Úrad ďalej uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť tovary jedného subjektu od tovarov iného subjektu, je výlučne slovné označenie „PRODIGIEUSE“ označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 2.4.2015 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je na trhu používané od roku 2014, a teda je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení poukázal na prihlášku ochrannej známky č. 517358 so zhodným slovným označením „PRODIGIEUSE“, ktorú Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky bez výhrad zverejnil. Rovnako aj Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) zaregistrovala slovné označenie „PRODIGIEUSE“ (IR 724225). Prihlasovateľ taktiež doložil doklady, ktoré podľa neho preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona pre prihlasované označenie, konkrétne doklad o distribútorovi DIPARLUX CZ & SK s.r.o., faktúry, fotokópie z tlače obsahujúce označenie PRODIGIEUSE, výsledky vyhľadávača Google.sk po zadaní kľúčového slova „PRODIGIEUSE“. Na záver prihlasovateľ požiadal úrad, aby prehodnotil zápisnú spôsobilosť prihlasovaného označenia.

Úrad prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „PRODIGIEUSE“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje charakter a vlastnosti prihlasovaných tovarov. Úrad opakovane konštatuje, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary, ktoré sú úžasné, ohromné, prvotriedne, nadštandardné.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že slovné označenie „PRODIGIEUSE“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením tovary s výnimočnými vlastnosťami v porovnaní s konkurenčnými tovarmi. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď slovné označenie „PRODIGIEUSE“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad ďalej konštatuje, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). 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 jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že predmetné označenie používa od roku 2014, úrad uvádza, že to automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, a teda môže byť zapísané ako ochranná známka. Úrad poukazuje na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinkatívnu ochrannú známku. Úrad má za to, že spotrebiteľ nie je schopný na základe slova „PRODIGIEUSE“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) identifikovať obchodný pôvod prihlasovaných tovarov, t.j. prihlasovateľa.

K zapísanej medzinárodnej ochrannej známke č. IR 724225 so slovným označením „PRODIGIEUSE“ a zverejnenému slovnému označeniu „PRODIGIEUSE“ prihlášky ochrannej známky č. 517358 Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky, úrad uvádza, že každé jednotlivé konanie o prihláške ochrannej

známky je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav a špecifiká konkrétneho prípadu. Poukazovanie na iné tuzemské či zahraničné konania (aj pred Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky) je preto právne bezvýznamné, keďže každý prípad je špecifický a musí sa posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posudzovať výlučne na základe zákona o ochranných známkach platného na území Slovenskej republiky a nie na základe postupu iných známkových úradov, ktorých legislatíva v tejto oblasti môže byť odlišná. To znamená, že samotná skutočnosť, že zápisný úrad jedného z členských štátov, a to konkrétne Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky zverejnil slovné označenie „PRODIGIEUSE“ bez vznesenia námietok z titulu zápisnej nespôsobilosti, automaticky neznamená, že úrad je povinný v rovnakej veci postupovať rovnako, a to aj s ohľadom na aproximáciu právnych predpisov v oblasti ochranných známok.

Pokiaľ ide o doklady, ktoré prihlasovateľ v prihláške ochrannej známky POZ 1872-2014 doložil (doklad o distribútorovi DIPARLUX CZ & SK s.r.o., faktúry, fotokópie z tlače obsahujúce označenie PRODIGIEUSE, výsledky vyhľadávača Google.sk po zadaní kľúčového slova „PRODIGIEUSE“), úrad uvádza, že predmetné doklady nepreukázali v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie, pretože konkrétne doklad o distribútorovi DIPARLUX CZ & SK s.r.o. nie je datovaný. Doložené faktúry sa vzťahujú k územiu Českej republiky a vyjadrujú len obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom, a teda nie sú dôkazom o tom, či sa relevantná spotrebiteľská verejnosť s tovarom pod predmetným označením naozaj stretla alebo si tovar zakúpila. Fotokópie z tlače úrad taktiež nemôže akceptovať ako doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, pretože tieto doklady neobsahujú údaj o prihlasovateľovi. Zároveň úrad uvádza, že niektoré fotokópie nie sú čitateľné, resp. na doložených dokladoch je prihlasované označenie nečitateľné. Výpisy z internetového vyhľadávača Google.sk po zadaní kľúčového slova „PRODIGIEUSE“ rovnako nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, pretože tento doklad bol vytvorený po dátume podania prihlášky ochrannej známky POZ 1872-2014.

Úrad konštatuje, že doložené doklady nepreukázali dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania, a preto nie je možné dospieť k záveru, že prihlásené označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť používania na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známok a dizajnov

Doručiť:

Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária
Ing. Pavol Tomeš
Repaškého 20
841 02 Bratislava