



Banská Bystrica 18. 4. 2016  
POZ 886-2015/Z-144-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 886-2015 s názvom BROW FILLERS z 30.4.2015 prihlasovateľky Moniky Annušovej, I. Madácha 4, 936 01 Šahy (ďalej „prihlasovateľ“),

### 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 POZ 886-2015 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 16.7.2015 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 (ďalej len ako „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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 výlučne slovné označenie „BROW FILLERS“, ktoré je prihlásené pre tovary „*farby; farbivá; pigmenty; atramenty; nátery (farby); riedidlá do náterov, farieb a atramentov; zahusťovače do náterov, farieb a atramentov*“ v triede 2, „*kozmetické prípravky*“ v triede 3 a služby „*vzdelávanie; zábava; športová činnosť; publikačná činnosť; reportérske služby*“ v triede 41 a „*starostlivosť o hygienu a krásu ľudí; zdravotnícka starostlivosť o ľudí*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež ako „prihlasované označenie“ alebo „predmetné označenie“).

**Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 16.7.2015** bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože sa jedná v súvislosti s prihlasovanými tovarmi v triedach 2 a 3, ktoré možno vo všeobecnosti charakterizovať ako „*kozmetické prípravky, farby a prídavné látky do farieb*“, o označenie opisné. Prihlasované označenie ako celok poskytuje potenciálnym zákazníkom len jednoduchú a priamu informáciu o účele, vlastnostiach a zameraní prihlasovaných tovarov, t.j. že sa jedná o tovary používané na vyplnenie obočia, resp. sformovanie jeho tvaru tak, aby vyzeralo plnšie. S vyššie uvedenými tovarmi taktiež priamo súvisia prihlasované služby *starostlivosti o krásu a hygienu ľudí, služby zdravotníckej starostlivosti*, ako aj ostatné prihlasované služby v triedach 41 a 44 v oblasti *vzdelávania, publikovania informácií, zábavy*, a preto prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným službám. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich predmetné označenie, kde anglický výraz „brow“ možno preložiť do slovenského jazyka ako *obočie, obrva* (In: PC Translator 2010.21) a anglický výraz „fillers“ má v slovenskom jazyku význam *plniče, výplne* (In: PC Translator 2010.21), t.j. látky používané na pridanie hmotnosti alebo veľkosti niečomu alebo na vyplňanie medzier (In: <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/filler>).

**Prihlasovateľ vo svojej odpovedi, ktorá bola úradu doručená dňa 27.11.2015**, za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil nasledovné doklady:

- 1) CD nosič, ktorý obsahoval faktúry vystavené spoločnosťou BHS Holding s.r.o., Okružná 160, Dudince v období od januára 2013 do februára 2015 v počte kusov 279. V 33 faktúrach figuruje ako odberateľ tovarov a služieb zahraničný subjekt. Ostatné faktúry sú vystavené sedemdesiatym dvom rôznym Slovenským subjektom. Na jednotlivých faktúrach sa v poznámke nachádza informácia, že odberateľovi sú fakturované tovary, resp. služby s popismi ako „*Lash Fillers, Brow Fillers, Nouveau Brows, HDC, High Definition Cosmetics*“.
- 2) Výpis z Obchodného Registra Okresného súdu Banská Bystrica s dátumom zápisu spoločnosti BHS Holding s.r.o., Okružná 160, Dudince dňa 13.1.2010, v ktorom figuruje prihlasovateľ ako jediný konateľ a spoločník tejto spoločnosti.

Prihlasovateľ ďalej podotkol, že v prípade potreby je schopný doložiť faktúry aj z obdobia pred rokom 2013 až do dátumu podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že je jediným konateľom a spoločníkom spoločnosti BHS Holding s.r.o., Dudince, ktorú vlastní od roku 2010 a ktorej udelil písomné povolenie na používanie predmetného označenia.

**Úrad opätovne preskúmal označenie „BROW FILLERS“** z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené doklady, a zistil, že predmetné označenie aj naďalej nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach. Úrad odôvodňuje toto svoje tvrdenie nasledovne.

Všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky. Pokiaľ ide o verejný záujem zakotvený v § 5 ods. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkach, tento požaduje, aby označenia alebo opisné údaje vlastností výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky.

Aby teda prihlasované označenie spĺňalo podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, je nevyhnutné, aby bolo spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Pritom 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. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je teda podmienená najmä originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu výrobkov alebo služieb konkrétnej osoby šírených, resp. poskytovaných pod týmto označením – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary alebo služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary alebo služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby). Rozlišovacia spôsobilosť však v zásade chýba napr. označeniam opisným, t.j. označeniam, ktoré len priamo opisujú alebo zobrazujú prihlasované tovary alebo služby podľa § 5 ods. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkach.

V tomto konkrétnom prípade je prihlásené slovné označenie „BROW FILLERS“, ktoré pozostáva z dvoch slov. Tak ako to už bolo uvedené v liste úradu zo 16.7.2015, prvé slovo v označení „brow“ označuje v anglickom jazyku *obočie, obrvu* (In: PC Translator 2010.21). Druhé slovo v označení, anglický výraz „fillers“, bude chápané relevantnou verejnosťou vo význame *plniče, výplne* (In: PC Translator 2010.21), t.j. látky používané na pridanie hmotnosti alebo veľkosti niečomu alebo na vyplňanie medzier (In.: <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/filler>).

V prípade nárokovaných tovarov „*farby; farbivá; pigmenty; atramenty; nátery (farby); riedidlá do náterov, farieb a atramentov; zahusťovače do náterov, farieb a atramentov*“ v triede 2, „*kozmetické prípravky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb poskytovaných pod týmto označením spotrebiteľ dostáva konkrétnu informáciu o daných tovaroch. Inak povedané, prihlásené označenie priamo opisuje druh,

účel a zameranie nárokovanych tovarov, t.j. že sa jedná o tovary používané na vyplnenie obočia, resp. sformovanie jeho tvaru tak, aby vyzeralo plnšie. Svojím obsahom prihlasované označenie nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary ním označované, a aby bol spotrebiteľ schopný identifikovať osobu, ktorá takéto tovary poskytuje, resp. odlíšiť tovary jednej osoby od tovarov inej osoby. Z uvedeného vyplýva, že prihlásené označenie nemá pre nárokované vyššie uvedené tovary v triedach 2 a 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť. Čo sa týka služieb prihlásených v triedach 41 a 44, ktoré možno súhrnne označiť ako služby starostlivosti o krásu a hygienu ľudí, zdravotníckej starostlivosti, vzdelávania, publikovania informácií a zábavy, podľa úradu je možné vysloviť dôvodný predpoklad, že tieto služby budú vnímané ako úzko súvisiace s vyššie uvedenými tovarmi nárokovými v triedach 2 a 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe uvedeného úrad považuje prihlásené označenie za označenie s nedostatkom rozlišovacej spôsobilosti a opisujúce účel a zameranie služieb aj vo vzťahu k službám prihláseným v triedach 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad ďalej poznamenáva, že v súčasnej dobe anglické slovné spojenia „eyebrow filler“, resp. „eye brow filler“, ako aj ich skrátené verzie „brow filler“ a „brow fillers“ (v množnom čísle), u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti budú nutne spájané s tovarmi (rôznymi kozmetickými produktmi) používanými na vyplnenie obočia, resp. na vytvarovanie plnšieho tvaru obočia. Uvedené konštatovanie úradu potvrdzuje aj prieskum úradu na internetovom prehliadači [www.google.sk](http://www.google.sk), kde po zadaní výrazov „brow filler“, resp. ich vyššie uvedených kombinácií, internetový prehliadač zobrazí odkazy na stránky súvisiace s predajom produktov na vyplnenie obočia, resp. na stránky obsahujúce informácie, rady, články, fóra, atď., o týchto produktoch a súvisiacich službách skrášľovania, zameraných na vyplňanie obočia. Napríklad v článku zo 7.9.2014 na internetovej stránke <http://petra-justbeauty.blogspot.sk/2014/09/natural-makeup.html> sa nachádza recenzia na výrobok „Catrice Eyebrow filler“ na úpravu obočia. Na stránke <http://www.profiskin.sk/eyebrow-filler-vyplnujuci-gel-na-obocie-3-brown-10-ml> je možné si objednať výrobok „Eyebrow Filler Vyplňujúci gél na obočie“. Podobne na stránke <http://www.parfums.sk/artdeco/eye-brow-filler-riaskenka-na-obocie/> je možné si objednať výrobok „Artdeco Eye Brow Filler riasenku na obočie“ prípadne na stránke <http://www.drogeria-vmd.sk/artdeco-eye-brow-filler/> výrobok „Artdeco Eye Brow Filler vyplňajúci gél na obočie“. Na stránke <http://www.sephora.com/classic-brow-filler-brush-100-P379539> je možné zakúpiť kefkú určenú k vyplňaniu obočia „Classic Brow Filler Brush“. V článku pod názvom „We Tried Out 11 Eyebrow Fillers: Here Are the Best“ (*Vyskúšali sme 11 vyplňovačov obočia: Tu sú tie najlepšie*) z 25.2.2014 na internetovej stránke <http://fashionista.com/2014/02/eyebrow-fillers-10-best> sa nachádzajú informácie o jednotlivých typoch výrobkov určených na vyplnenie obočia.

Z uvedeného vyplýva, že takéto slovné spojenie si relevantná verejnosť bežne spája s tovarmi a službami zameranými na vyplňanie obočia a nie s konkrétnym subjektom poskytujúcim tovary a služby. Na uvedené konštatovanie pritom nemá vplyv ani použitie anglických výrazov, pretože ich význam je priemernému spotrebiteľovi bez zbytočného uvažovania dostatočne zrejmý, aj vzhľadom k tomu že výrazy v anglickom a francúzskom jazyku sú často používané na výrobkoch a službách súvisiacich so skrášľovaním tela. Navyše je potrebné dodať, že veľká časť užívateľov tovarov a služieb prihlasovateľa (*tovary a služby v oblasti skrášľovania tela*) je z radov mladých ľudí, ktorým základy anglického jazyka nerobia žiadny problém.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané § 5 ods. 1 písm. b) až d) o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo 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 (dokázať), 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 a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k prihlasovaným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihlasovaného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Vzhľadom k tomu, že jednou z podmienok nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je používanie prihlasovaného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, možno za relevantné považovať len faktúry za tovary a služby, v ktorých figuruje ako odberateľ fyzická alebo právnická osoba zo Slovenska. Faktúry č. 201382, 201310, 20132, 20133, 201499, 2014100, 201498, 2014149, 2014105, 2014111, 20144, 201410, 201418, 201423, 201437, 201448, 201449, 201465, 201472, 2014104, 2014102, 201497, 201474, 201488, 2014103, 2014124, 2014143, 2014151, 2014100, 2014119, 201517, 201525, 201527 nepreukazujú používanie prihlasovaného označenia v spojitosti s územím Slovenskej republiky (odberateľmi tovarov a služieb, ktorí sú uvedení v predmetných faktúrach sú rôzne zahraničné subjekty), a preto ich nie je možné považovať za doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Ostatné doložené doklady predstavujú faktúry za rôzne tovary a služby súvisiace so skrášľovaním tela, ktoré boli fakturované rôznym subjektom zo Slovenska. Zo samotných faktúr však nie je zrejme či prihlasovateľ svoje tovary skutočne označoval označením „BROW FILLERS“ vo výlučne slovnej podobe, resp. či poskytoval služby pod predmetným označením. Taktiež z faktúr nie je zrejme, že či predmetné označenie nachádzajúce sa ako súčasť informácie o fakturovaní tovarov a služieb odberateľovi v poznámkach jednotlivých faktúr, vníma relevantná spotrebiteľská verejnosť ako ochrannú známku, alebo len ako opis jednotlivých fakturovaných položiek - tovarov a služieb, na ktoré sa faktúry vzťahujú, (t.j. že ide o tovary používané na vyplnenie obočia a s nimi súvisiace služby). Predmetné faktúry navyše nijako nepreukazujú podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií, ktoré prihlasovateľ vynaložil na jeho propagáciu a ani pomernú veľkosť dotknutej skupiny osôb, ktorá predmetné tovary a služby identifikuje ako pochádzajúce od určitého subjektu vďaka predmetnému označeniu.

V tejto súvislosti úrad opätovne zdôrazňuje, že v prípade označení, ktoré nemajú vlastnú „inherentnú“ rozlišovaciu spôsobilosť (tak ako je tomu v predmetnom prípade), môžu takéto označenia nadobnúť rozlišovaciu spôsobilosť len používaním, pričom výraz „používanie označenia“ je potrebné chápať ako používanie označenia na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia, ale len o také, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje takto označované tovary alebo služby ako pochádzajúce od konkrétnej osoby. Po vyhodnotení vyššie uvedených dokladov má úrad za to, že zápisné prekážky týkajúce sa nedostatku rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia neboli prihlasovateľom prekonané podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na vyššie uvedené je úrad aj naďalej toho názoru, že výlučne slovné označenie „BROW FILLERS“ nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov.

#### 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 známkov a dizajnov

Doručiť:  
Monika Annušová  
I. Madácha 4  
936 01 Šahy

