



Banská Bystrica 18. 4. 2016  
POZ 887-2015/Z-145-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 887-2015 s názvom LASH FILLERS z 30.4.2015 prihlasovateľky Moniky Annušovej, I. Madáča 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 887-2015 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 „LASH FILLERS“, ktoré je prihlásené pre tovary „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 „kozmetickými prípravkami“ v triede 3 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 mihalnic, očných rias, resp. sformovanie ich tvaru tak, aby vyzerali 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 „lash“, tvorí skrátenú formu slova „eyelash“, pričom obidva výrazy sa používajú vo význame *mihalnice, riasy* (In.: [www.oxforddictionaries.com/us/definition/american\\_english/lash](http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/lash)) 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 za dodanie tovaru, 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 „LASH 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 „LASH FILLERS“, ktoré pozostáva z dvoch slov. Tak ako to už bolo uvedené v liste úradu zo 16.7.2015, prvé slovo v označení „lash“ označuje v anglickom jazyku *očnú riasu* (In.: Lingea Lexicon 2002, ver.4.10). 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 „*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 nárokovaných tovarov, t.j. že sa jedná o tovary používané na vyplnenie očných rias, mihalníc, resp. sformovanie ich tvaru tak, aby vyzerali

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 triede 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 triede 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 spojenie „eyelash filler“, resp. jeho skrátené verzie „lash filler“ a „lash fillers“ (v množnom čísle), u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti budú nutne spájané s tovarmi (rôznymi kozmetickými produktmi) používanými na sformovanie tvaru mihalníc tak, aby vyzerali plnšie. Uvedené konštatovanie úradu potvrdzuje aj prieskum úradu na internetovom prehliadači [www.google.sk](http://www.google.sk), kde po zadaní výrazov „lash filler“, resp. ich vyššie uvedených kombinácií, internetový prehliadač zobrazí odkazy na stránky súvisiace s predajom produktov na vyššie uvedenú úpravu mihalníc, resp. na stránky obsahujúce informácie, rady, články, fóra, atď., o týchto produktoch a súvisiacich službách skrášľovania zameraných na takúto úpravu mihalníc. Napríklad na stránke <http://www.amazon.com/dp/B002VC2VFC?tag=wat002-20> je možné si objednať kozmetický výrobok „Mally Beauty Lash Illusion Lash Filler“. Podobne na stránke <https://nouveaulashes.com/pro/shop/nouveaulashes-filler-collections/> je možné si objednať výrobky určené na vyplňanie mihalníc. Na stránke <https://www.youtube.com/watch?v=ZFrPIAejpDI> sa pod titulku „Lash Filler (upper lash bed eye liner)“ nachádza inštruktážne video zamerané na zvýraznenie mihalníc. V článku na internetovej stránke <https://beautifulbuns.wordpress.com/2012/09/13/the-face-shop-face-it-extreme-dual-lash-ampoule-program/> sa nachádzajú informácie o jednotlivých typoch výrobkov určených na zvýraznenie mihalníc. Z uvedeného vyplýva, že takéto slovné spojenie si relevantná verejnosť bežne spája s tovarmi a službami zameranými na sformovanie tvaru očných rias tak, aby vyzerali plnšie a nie s konkrétnym subjektom poskytujúcim tieto tovary a súvisiace služby. Na uvedené konštatovanie pritom nemá vplyv ani použitie anglických výrazov, pretože ich význam je priemernému spotrebiteľovi bez zbytočného uvažovania dostatočne zrejmy, 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 skrásľovaním tela, ktoré boli fakturované rôznym subjektom zo Slovenska. Zo samotných faktúr však nie je zrejmé, či prihlasovateľ svoje tovary skutočne označoval označením „LASH FILLERS“ vo výlučne slovnej podobe, resp. či poskytoval služby pod predmetným označením. Taktiež z faktúr nie je zrejmé, 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 očných rias 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 nadobudnúť 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 „LASH FILLERS“ nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

#### 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 známk a dizajnov

Doručiť:  
Monika Annušová  
I. Madácha 4  
936 01 Šahy