



Banská Bystrica 22. 9. 2020

POZ 2351-2018/Z-384-2020

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2351-2018 s názvom ONA & ON z 2.11.2018 prihlasovateľa Dr. Müller Pharma s.r.o., U Mostku 182, Pouchov, 503 41 Hradec Králové, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Ing. Peter Hojčuš, Osuského 1A, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka (ďalej „prihlasovateľ“),

sa čiastočne zamietá pre tovary „*kozmetické prípravky do kúpeľa; prípravky na holenie; laky na vlasy; mydlá; pleťové vody na kozmetické použitie; pomády na kozmetické použitie; šampóny; toaletné vody; vody po holení; voňavkárské výrobky; prípravky na čistenie zubov; kozmetické opaľovacie prípravky; kozmetické opaľovacie krémy; vlasové vody; kozmetické prípravky; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; čistiace toaletné mlieka; vlasové kondicionéry; umývacie prípravky na intímnu hygienu; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; leštiace prípravky na zubné protézy*“ v triede 3 a „*liečivá; výživové doplnky; balzamy na lekárske použitie; enzymatické prípravky na lekárske použitie; farmaceutické prípravky; farmaceutické prípravky proti lupinám; čuchacie soli; soli na lekárske použitie; chemické prípravky na farmaceutické použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; chemicko-farmaceutické prípravky; kôry na farmaceutické použitie; liečivé cukrovinky; liečivé čaje; masti na farmaceutické použitie; masti na lekárske použitie; vitamínové prípravky; lubrikačné prípravky vo forme gélov na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme tekutých disperzií na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme emulzií na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme tixotropných gélov na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme tekutých disperzií na intímne použitie; lubrikačné prípravky vo forme emulzií na intímne použitie; lubrikačné prípravky vo forme gélov na intímne použitie; lubrikačné prípravky vo forme tixotropných gélov na intímne použitie; minerálne výživové doplnky; diétne potraviny na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; zubolekárske liečivá; leštiace prípravky na zubné protézy; lepidlá na zubné protézy; zubné laky; zubné tmely; medicínálne prípravky na podporu rastu vlasov; zubné abrazíva; čaj proti astme; bylinkové čaje na lekárske použitie; odtučňovacie čaje na lekárske použitie; pastilky na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; prípravky na čistenie pleti na lekárske použitie; liečivé pleťové vody a mlieka; prípravky na ošetrovanie popálenín; masti na slnečné popáleniny; lubrikačné gély na osobné použitie; hygienické lubrikanty; lubrikanty na liečebné použitie; sexuálne lubrikanty na osobnú potrebu; ústne vody na lekárske použitie; prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske použitie; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; kúpeľové soli na lekárske použitie; lieky pre humánnu medicínu; liečivá bez predpisu; prípravky proti poteniu; lieky proti poteniu nôh; liečivé byliny v sušenom alebo konzervovanom stave“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,*

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

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných znáмок pre tovary „*antibakteriálne prípravky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; enzymatické prípravky na zverolekárske použitie; chemické prípravky na zverolekárske použitie; hygienické výrobky na lekárske použitie; hygienické prípravky na lekárske použitie; hygienické tampóny; hygienické nohavičky; hygienické obrúsky; vložky na ochranu bielizne (hygienické potreby); hygienické vložky pre osoby postihnuté inkontinenciou; zverolekárske prípravky; liečivá na zverolekárske použitie; výživové doplnky pre*

*zvieratá; liečivé tampóny; chemické antikoncepčné prípravky; lieky pre veterinárnu medicínu“ v triede 5 a „aerosólové dávkovače na lekárske použitie; antikoncepčné pomôcky (nechemické); prikladacie banky; cumle; inhalátory; injekčné striekačky na lekárske použitie; lekárske prístroje a nástroje; lyžičky na odmeriavanie liečiv; masážne prístroje; pesary; spreje na lekárske použitie; kondómy, prezervatívy; diagnostické prístroje na lekárske použitie; chirurgické implantáty zo syntetických materiálov; klystírové zariadenia na lekárske použitie; rukavice na masáž; nafukovacie matrace na lekárske použitie; špeciálny nábytok na lekárske použitie; nádoby na podávanie liekov; umelé prsníky; podporné obvazy; vibromasážne prístroje“ v triede 10 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlavateľovi s príslušným odôvodnením zo 4.5.2020 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa pre časť prihlásených tovarov podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „ONA & ON“ prihlásené pre tovary „kozmetické prípravky do kúpeľa; prípravky na holenie; laky na vlasy; mydlá; pleťové vody na kozmetické použitie; pomády na kozmetické použitie; šampóny; toaletné vody; vody po holení; voňavkárské výrobky; prípravky na čistenie zubov; kozmetické opaľovacie prípravky; kozmetické opaľovacie krémy; vlasové vody; kozmetické prípravky; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; čistiace toaletné mlieka; vlasové kondicionéry; umývacie prípravky na intímnu hygienu; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; leštiace prípravky na zubné protézy“ v triede 3, „liečivá; výživové doplnky; antibakteriálne prípravky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; balzamy na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; enzymatické prípravky na lekárske použitie; enzymatické prípravky na zverolekárske použitie; farmaceutické prípravky; farmaceutické prípravky proti lupinám; čuchacie soli; soli na lekárske použitie; chemické prípravky na farmaceutické použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; chemické prípravky na zverolekárske použitie; chemicko-farmaceutické prípravky; kôry na farmaceutické použitie; liečivé cukrovinky; liečivé čaje; masti na farmaceutické použitie; masti na lekárske použitie; vitamínové prípravky; lubrikačné prípravky vo forme gélov na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme tekutých disperzií na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme emulzií na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme tixotropných gélov na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme tekutých disperzií na intímne použitie; lubrikačné prípravky vo forme emulzií na intímne použitie; lubrikačné prípravky vo forme gélov na intímne použitie; lubrikačné prípravky vo forme tixotropných gélov na intímne použitie; hygienické výrobky na lekárske použitie; hygienické prípravky na lekárske použitie; hygienické tampóny; hygienické nohavičky; hygienické obrúsky; vložky na ochranu bielizne (hygienické potreby); hygienické vložky pre osoby postihnuté inkontinenciou; zverolekárske prípravky; liečivá na zverolekárske použitie; minerálne výživové doplnky; výživové doplnky pre zvieratá; diétne potraviny na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; zubolekárske liečivá; leštiace prípravky na zubné protézy; lepidlá na zubné protézy; zubné laky; zubné tmely; medicínálne prípravky na podporu rastu vlasov; liečivé tampóny; zubné abrazíva; čaj proti astme; bylinkové čaje na lekárske použitie; odtučňovacie čaje na lekárske použitie; chemické antikoncepčné prípravky; pastilky na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; prípravky na čistenie pleti na lekárske použitie; liečivé pleťové vody a mlieka; prípravky na ošetrovanie popálenín; masti na slnečné popáleniny; lubrikačné gély na osobné použitie; hygienické lubrikanty; lubrikanty na liečebné použitie; sexuálne lubrikanty na osobnú potrebu; ústne vody na lekárske použitie; prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske použitie; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; kúpeľové soli na lekárske použitie; lieky pre humánnu medicínu; lieky pre veterinárnu medicínu; liečivá bez predpisu; prípravky proti poteniu; lieky proti poteniu nôh; liečivé byliny v sušenom alebo konzervovanom stave“ v triede 5 a „aerosólové dávkovače na lekárske použitie; antikoncepčné pomôcky (nechemické); prikladacie banky; cumle; inhalátory; injekčné striekačky na lekárske použitie; lekárske prístroje a nástroje; lyžičky na odmeriavanie liečiv; masážne prístroje; pesary; spreje na lekárske použitie; kondómy, prezervatívy; diagnostické prístroje na lekárske použitie; chirurgické implantáty zo syntetických materiálov; klystírové zariadenia na lekárske použitie; rukavice na masáž; nafukovacie matrace na lekárske použitie; špeciálny nábytok na lekárske použitie; nádoby na podávanie liekov; umelé prsníky; podporné obvazy; vibromasážne prístroje“ v triede 10 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

## Výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 18.6.2019

Na základe vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia bolo prihlasovateľovi listom zo dňa 18.6.2019 oznámené, že predmetné označenie ako celok nespĺňa pre prihlásené tovary podmienku na zápis do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože mu chýba rozlišovacia spôsobilosť. Uvedené vyplynulo z významu slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie, ktoré je tvorené osobnými zámenami „ona“ v ženskom a „on“ v mužskom rode v tretej osobe jednotného čísla. Uvedené slovné prvky (zámená) vo všeobecnosti *označujú osobu, zvieru alebo vec, ktoré sa v dialógu nezúčastňujú, o kt. už bola reč al. kt. sú dostatočne určené situáciou* (In: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003), pričom tieto zámená sú spojené prostredníctvom znaku „&“ (*ampersand*), ktorý v slovenčine predstavuje spojku „a“ (In: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Ampersand>). Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v liste konštatoval, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť, bude predmetné označenie v spojitosti s prihlásenými tovarmi chápať iba ako jednoduchú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú ponúkané tovary určené pre páry, resp. zamerané na obe pohlavia, a teda nie ako označenie označujúce obchodný pôvod tovarov. Príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlásené označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho výrobcu či poskytovateľa tovarov. Relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú.

## Vyjadrenie prihlasovateľa k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti

Na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti reagoval prihlasovateľ listom doručeným úradu dňa 24.10.2019, v ktorom poukázal na zaregistrované ochranné známky OZ č. 217956 „YOU & ME“; OZ č. 217956 YOU & ME; OZ č. 217802 TY A JÁ; OZ č. 217801 TY & JÁ; OZ č. 216982 my & mi; MOZ č. 1171905 YOU & ME; MOZ č. 892328 YOU & ME; OZEÚ č. 002722510 YOU & ME; OZEÚ č. 009432551 YOU & ME; OZEÚ č. 009790437 I & YOU; OZEÚ č.008998072 YOU & ME; OZEÚ č. 018091650 YOU & YOU; OZEÚ č. 000874784 ME & YOU; OZEÚ č. 002647857 Me & You; OZEÚ č. 014779748 Me & me. Podotkol, že ak boli vyššie uvedené označenia zapísané ako ochranné známky do registra, nemôže úrad odmietnuť zápis prihláseného označenia „ONA & ON“, pretože by nepostupoval v súlade s ustanovením § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva, že správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Na základe uvedeného úrad požiadal, aby predmetné označenie zverejnil vo vestníku úradu.

## Výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 4.5.2020

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach a sčasti prehodnotil svoje stanovisko uvedené v liste z 18.6.2019. Úrad však opätovne trval na tom, že predmetné označenie vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom v triede 3 a k časti prihlásených tovarov v triede 5 medzinárodného triedníka tovarov a služieb, nespĺňa podmienku na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uviedol, že prihlásené označenie je tvorené osobnými zámenami „ona“ v ženskom a „on“ v mužskom rode v tretej osobe jednotného čísla, ktoré sú spojené prostredníctvom znaku „&“ (ampersand) predstavujúcim v slovenskom jazyku spojku „a“, pričom predmetné slovné prvky sú v označení napísané bežným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Osobné základné zámená „on“ (v mužskom rode v jednotnom čísle) a „ona“ (v ženskom rode v jednotnom čísle) sú plnovýznamové slová, ktoré sú v jazyku bežne vnímané ako skrátené všeobecné pomenovania osôb konkrétneho pohlavia („on“ sa spája s osobami mužského pohlavia a „ona“ s osobami ženského pohlavia). Relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, reprezentovaná jednak koncovými spotrebiteľmi tovarov a tiež aj odborná lekárska verejnosť, bude predmetné označenie v súvislosti so všetkými prihlásenými tovarmi v triede 3, ktorými sú rôzne **voňavkárské výrobky; neliečivé kozmetické prípravky, toaletné výrobky a prípravky na čistenie zubov** a s časťou prihlásených tovarov v triede 5, ktoré predstavujú rôzne **farmaceutické a lekárske prípravky** (*„liečivá; balzamy na lekárske použitie; enzymatické prípravky na lekárske použitie; farmaceutické prípravky; farmaceutické prípravky proti lupinám; čuchacie soli; soli na lekárske použitie; chemické prípravky na farmaceutické použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; chemicko-farmaceutické prípravky; kôry na farmaceutické použitie; liečivé cukrovinky; liečivé čaje; masti na farmaceutické použitie; masti na lekárske použitie; zubolekárske liečivá; leštiace prípravky na zubné proté-*

zy; lepidlá na zubné protézy; zubné laky; zubné tmely; medicínálne prípravky na podporu rastu vlasov; zubné abrazíva; čaj proti astme; bylinkové čaje na lekárske použitie; pastilky na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; prípravky na čistenie pleti na lekárske použitie; liečivé pleťové vody a mlieka; prípravky na ošetrovanie popálenín; masti na slnečné popáleniny; ústne vody na lekárske použitie; prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske použitie; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; kúpeľové soli na lekárske použitie; lieky pre humánnu medicínu; liečivá bez predpisu; prípravky proti poteniu; lieky proti poteniu nôh; liečivé byliny v sušenom alebo konzervovanom stave“), **dietetické potraviny a látky na lekárske použitie** („diétne potraviny na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie“), **výživové doplnky** („výživové doplnky; vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; odtučňovacie čaje na lekárske použitie“), ako aj rôzne **lubrikačné gély na osobné použitie** („lubrikačné prípravky vo forme gélov na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme tekutých disperzií na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme emulzií na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme tixotropných gélov na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme tekutých disperzií na intímne použitie; lubrikačné prípravky vo forme emulzií na intímne použitie; lubrikačné prípravky vo forme gélov na intímne použitie; lubrikačné prípravky vo forme tixotropných gélov na intímne použitie; lubrikačné gély na osobné použitie; hygienické lubrikanty; lubrikanty na liečebné použitie; sexuálne lubrikanty na osobnú potrebu“), priamo a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať iba ako oznámenie, resp. informáciu prihlasovateľa o povahe týchto tovarov a to, že sú určené pre páry, resp. že sú zamerané na obe pohlavia. S ohľadom na uvedené úrad uviedol, že je nesporné, že predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť iba jednoduchý oznam, ktorý však nie je ničím originálny a nedokáže zabezpečiť odlišenie nárokových, vyššie uvedených tovarov prihlasovateľa v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb od rovnakých tovarov iných subjektov na trhu.

K poukazu prihlasovateľa na ochranné známky OZ č. 217956 „YOU & ME“; OZ č. 217956 YOU & ME; OZ č. 217802 TY A JÁ; OZ č. 217801 TY & JÁ; OZ č. 216982 my & mi; MOZ č. 1171905 YOU & ME; MOZ č. 892328 YOU & ME; OZEÚ č. 002722510 YOU & ME; OZEÚ č. 009432551 YOU & ME; OZEÚ č. 009790437 I & YOU; OZEÚ č.008998072 YOU & ME; OZEÚ č. 018091650 YOU & YOU; OZEÚ č. 000874784 ME & YOU; OZEÚ č. 002647857 Me & You; OZEÚ č. 014779748 Me & me, úrad v liste zo 4.5.2020 uviedol, že len z dôvodu, že tieto ochranné známky rovnako ako prihlásené označenie obsahujú zámená, nie je možné považovať tieto prípady za analogické alebo podobné s predmetným konaním, v rámci ktorého sa posudzuje zápisná spôsobilosť označenia „ONA & ON“. Všetky označenia, na ktoré poukázal prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, sú síce tvorené osobnými zámenami, avšak ani v jednom prípade nejde o takú kombináciu osobných zámen (konkrétne o zámená „ona“ a „on“ v tretej osobe jednotného čísla ženského a mužského rodu), ktorá je relevantnou verejnosťou bezprostredne spájaná so všeobecným pomenovaním osôb ženského a mužského pohlavia. Už zo samotného znenia označení, ako aj zoznamov tovarov a služieb, pre ktoré sú nárokové, vyplýva, že skutkové okolnosti týchto prípadov sú podstatne odlišné, čo znamená, že aj výsledky posúdenia ich zápisných spôsobilostí môžu byť odlišné, a preto tvrdenie prihlasovateľa, že úrad aplikuje rôzny prístup s odlišným záverom pri aplikácii rovnakého zákona, možno považovať za bezpredmetné.

V závere svojho listu úrad skonštatoval, že predmetné označenie je vo vzťahu k vyššie namietaným prihláseným tovarom v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie musí svojou formou a obsahom umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo predmetné označenie nie je schopné plniť, a preto úrad aj naďalej zastáva názor, že výlučne slovné označenie „ONA & ON“ nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, a teda nemôže byť zapísané do registra ochranných známk pre vyššie namietané tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v predĺženej lehote do 11.9.2020 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 cit.

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 na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:  
Ing. Peter Hojčuš Patentová a známková kancelária  
Osuského 1/A  
851 03 Bratislava 5