



Banská Bystrica 24. 9. 2020

POZ 1253-2018/Z-388-2020

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1253-2018 zo 4.6.2018 s názvom „I care“ prihlasovateľa spoločnosti Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 16.1.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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.

Skúmané označenie je prihlásené pre tovary „kozmetické prípravky“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení zo 16.1.2019 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „I care“ je tvorené dvomi všeobecnými slovnými prvkami. Prvý slovný prvok „I“ v anglickom jazyku predstavuje osobné zámeno so slovenským ekvivalentom v znení „ja“. Druhý slovný prvok „care“ v anglickom jazyku okrem iného znamená „starat' sa“ resp. „opatrovať *koho/čo*“.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad vyvodil, že označenie „I care“ ako celok len jednoducho opisuje účel, zameranie či iné vlastnosti predmetných tovarov, ktorými sú kozmetické prípravky.

Preto je označenie „I care“ vo vzťahu ku kozmetickým prípravkom označením opisným, ktoré ako celok poskytuje relevantným užívateľom týchto tovarov, ktorí v tomto prípade predstavujú širokú spotrebiteľskú verejnosť v Slovenskej republike, len jednoduchú informáciu o tom, že dané kozmetické prípravky sú svojim účelom a vlastnosťami zamerané na osobnú starostlivosť, a to predovšetkým na starostlivosť o pleť, keďže pojem „kozmetika“ je definovaný ako „*starostlivosť o pleť prirodzenými alebo umelými prostriedkami; tieto prostriedky*“ (viď Krátky slovník slovenského jazyka SLEX99).

Úrad k tomu dodal, že ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom.

V závere prieskumu úrad ešte uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je 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. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

**Prihlasovateľ** zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou v liste doručenom úradu 23.1.2020, v ktorom zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

V úvode svojich argumentácií poukázal na rozsudok Všeobecného súdu EÚ vo veci T-458/05 zo dňa 20.11.2007, pričom zacitoval *„na to, aby bolo označenie posúdené ako opisné, musí byť daný dostatočne priamy a konkrétny vzťah medzi posudzovaným označením a tovarmi alebo službami, ktorý umožní relevantnej verejnosti bezprostredne (okamžite) vnímať, bez ďalšieho premýšľania, opis alebo druh daného tovaru alebo služby na základe jednej z ich vlastností. Ďalej, označenia, ktoré len naznačujú alebo evokujú vlastnosti tovarov alebo služieb, nie sú považované za opisné“*.

K tomu prihlasovateľ ďalej uviedol, že súhlasí so stanoviskom úradu, že v preklade z angličtiny slovo „I“ znamená *„ja; prvá osoba jednotného čísla“* a slovo „care“ znamená *„starostlivosť; starať sa“* a tiež pripustil, že prihlásené označenie ako celok teda možno chápať ako *„ja sa starám; starám sa“* alebo voľnejší preklad *„záleží mi na sebe“*. Nesúhlasí však so stanoviskom úradu, že priemerný slovenský spotrebiteľ bude schopný bez vynaloženia analytického úsilia rozpoznať význam alebo preklad prihláseného označenia, ktoré podľa prihlasovateľa predstavuje anglickú frázu. K tomu uviedol svoj názor, že priemerný slovenský spotrebiteľ neovláda anglický jazyk na aktívnej úrovni a nie je schopný prirodzene a bez vynaloženia úsilia, ktoré je potrebné na preklad cudzojazyčného textu, rozpoznať význam prihlasovaného označenia „I care“. Preto vraj spotrebiteľ nebude vnímať význam predmetného označenia ako informáciu viažucu sa na osobnú starostlivosť, keďže takýto význam by malo skôr označenie „personal care“, a k tomu dodal, že priemerný spotrebiteľ nebude dané označenie vo svojej mysli komplikovane prekladať, ale bude ho vnímať ako slovnú kombináciu z cudzieho jazyka, ktorá predovšetkým vyzdvihuje osobu spotrebiteľa ako dôsledok použitia slova „I“ na začiatku označenia.

Z vyššie uvedeného, aj v nadväznosti na spomínaný rozsudok Všeobecného súdu EÚ, prihlasovateľ následne vyvodil, že medzi prihláseným označením „I care“ a predmetnými tovarmi neexistuje dostatočne priamy a konkrétny vzťah, pretože podľa predmetného rozsudku označenie iba vtedy nespĺňa podmienky na zápis, ak okamžite a bezpodmienečne dáva priemernému spotrebiteľovi informáciu o účele alebo vlastnostiach výrobkov alebo služieb označovaných daným označením. V konkrétnom prípade prihlasovateľ tvrdí, že účel predmetných tovarov (kozmetických prípravkov) je možné odvodiť iba detailným a podrobným analyzovaním daného označenia za použitia aspoň nadpriemernej znalosti cudzieho jazyka, preto vraj prihlásené označenie nemôže byť považované za opisné alebo bez rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ k tomu dodal, že výberu kozmetických prípravkov venujú priemerní spotrebiteľia nižšiu alebo priemernú úroveň pozornosti počas krátkeho času a podrobne neskúmajú označenia alebo názvy jednotlivých kozmetických prípravkov.

Následne prihlasovateľ opätovne zadeklaroval, že vo väčšine prípadov sa vraj preceňuje jazyková zdatnosť a spôsobilosť priemerného slovenského spotrebiteľa prekladať a zisťovať význam označení tvorených cudzojazyčnými slovnými prvkami. V súlade s názorom úradu k tomu uviedol, že vo vzťahu ku kozmetickým prípravkom tvorí relevantnú skupinu verejnosti široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá môže zahŕňať takmer všetky vekové kategórie od tínedžerov až po seniorov. Podľa mienky prihlasovateľa tak nie je možné „priemernému reprezentantovi“ takto široko definovanej skupine spotrebiteľov prisudzovať priemernú alebo vyššiu úroveň znalosti anglického jazyka. Skôr možno predpokladať, že „priemerný spotrebiteľ *cukrovíniak*“ (prihlasovateľ pravdepodobne nedopatrením uviedol tieto tovary namiesto kozmetických prípravkov) má skôr nízku alebo minimálnu úroveň znalostí anglického jazyka. Prihlasovateľ svoju prvú časť argumentácií uzavrel tým, že „priemerný spotrebiteľ pri kontakte s prihlasovaným označením „I care“ v súvislosti s kozmetickými

prípravkami nebude toto označenie prekladať, ale bude ho vnímať iba ako cudzojazyčné slovné spojenie bez konkrétneho významu“.

**Úrad**, reagujúc na prvú časť argumentácií prihlasovateľa, nemôže súhlasiť s jeho tvrdením, že priemerný slovenský spotrebiteľ neovláda anglický jazyk na aktívnej úrovni a nie je schopný prirodzene a bez vynaloženia úsilia, ktoré je potrebné na preklad cudzojazyčného textu, rozpoznať význam prihlasovaného označenia „I care“. V tomto ohľade je potrebné uviesť, že relevantná časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorú v predmetnom prípade, ako už bolo uvedené vyššie, predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť v Slovenskej republike, je v súčasnosti už do takej miery vzdelaná v oblasti najvýznamnejšieho svetového jazyka, akým je angličtina, že s významového hľadiska je schopná rozpoznať spojenie bežných anglických pojmov („I“ *osobné zámeno v 1. osobe jedn. čísla* a rovnako bežný opisný pojem „care“ – *starat' sa, opatrovať koho/čo* a pod.). Navyše je k tomu potrebné dodať, že aj v prípade menej zdatných spotrebiteľov v oblasti základných anglických výrazov (ktorí sú v súčasnosti v menšine, hlavne medzi seniormi), ktorí nakupujú a využívajú kozmetické prípravky platí, že každý z nich prichádza do styku s mnohými kozmetickými prípravkami, vrátane relevantnej verejnosti v Slovenskej republike, ktoré majú na svojom obale uvedený pojem v znení „care“. Často ide o slovné spojenia ako napr. hair care (starostlivosť o vlasy), skin care (starostlivosť o pokožku), body care (starostlivosť o telo) nail care (starostlivosť o nechty) a pod., čo úradu potvrdil aj prieskum internetovej databázy.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že poukázanie prihlasovateľa na vyššie spomenutý rozsudok Všeobecného súdu EÚ vo veci T-458/05 je neopodstatnené, pretože v zmysle tohto rozsudku jednoznačne platí, že *medzi prihláseným označením „I care“ a predmetnými tovarmi je dostatočne priamy a konkrétny vzťah, ktorý umožňuje relevantnej verejnosti bezprostredne (okamžite) vnímať, bez ďalšieho premýšľania, opis resp. účel a zameranie dotknutých tovarov na základe jednej z ich vlastností. Nejde len o naznačenie alebo evokovanie účelu a vlastností týchto tovarov, ale relevantný spotrebiteľ si okamžite uvedomí, o aký účel a zameranie daných tovarov ide. A to aj napriek personifikácií týchto tovarov prostredníctvom osobného zámena v 1. osobe jedn. čísla v znení „I“ (ja) obsiahnutého v označení ako celku. Inak povedané, akoby sám výrobok deklaroval, že „starám sa“, prípadne „zabezpečujem opateru, starostlivosť“ a pod. To znamená, že síce ide o personifikáciu, príp. o frázu, ako to zadeklaroval prihlasovateľ, avšak daná personifikácia (rozumej „prenášanie ľudských vlastností na veci, zosobňovanie, zosobnenie“ SLEX99) automaticky a bez zamýšľania sa spotrebiteľa nad významovým obsahom danej „frázy“ je mu okamžite zrejmé, aká vlastnosť, resp. na aký účel sú určené predmetné výrobky – prihlásené tovary. Podobne by to bolo napr. aj v prípade čistiaceho prípravku, ktorý by niesol na svojom obale označenie „I clean“ (čistím, upratujem), z čoho by taktiež spotrebiteľ okamžite identifikoval, bez hlbšieho kognitívneho procesu, o akú vlastnosť, účel a zameranie tohto prípravku ide.*

Preto úrad má za to, že v prvej časti svojich argumentácií prihlasovateľ, neuviedol ani jednu relevantnú skutočnosť, ktorou by mohol odôvodniť resp. obhájiť možnú rozlišovaciu spôsobilosť predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom. To znamená, že týmito argumentmi nijako neprispel k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok prihláseného označenia.

**Prihlasovateľ** v druhej, záverečnej časti svojich argumentácií poukázal na absentujúci výskyt prihláseného označenia v podobe slovného spojenia „I care“ vo vzťahu ku kozmetickým prípravkom, a to prostredníctvom prieskumu internetovej databázy, čo sa snaží podložiť priloženým dokladom v podobe kópie výsledkov vyhľadávania v tejto databáze, keď do vyhľadávača zadal slovný prvok „care“ pevne zviazaný s osobným zámenom „I“, s obmedzením na krajinu Slovenska. Na základe toho skonštatoval, že takéto slovné spojenie sa v podstatnej miere vzťahuje na mnohé iné oblasti (napr. na texty populárnych piesní a pod.), ale nie na kozmetiku. Z toho následne usúdil, že slovnú kombináciu „I care“ nie je možné považovať za bežne rozšírenú alebo používanú slovenskou verejnosťou vo vzťahu ku kozmetickým výrobkom (alebo akýmkoľvek výrobkom). A teda ide vraj o „sugestívne alebo arbitrárne označenie“, t.j. označenie majúce aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť, ktoré spĺňa podmienky jeho zápisnej spôsobilosti.

**Úrad**, reagujúc aj na druhú, záverečnú časť argumentácií prihlasovateľa, má za to, že jeho poukázanie na prieskum internetových stránok je v predmetnom prípade irelevantné, keďže nosným slovným prvkom v označení „I care“ ako celku je plnovýznamové sloveso „care“ (starat' sa, ošetrovať, opatrovať), ale aj jasne naznačené podstatné meno vo význame „starostlivosť, opatera, ošetrovanie“, ktoré sa jednoznačne odvoláva na zameranie a účel kozmetického výrobku – prípravku v súvislosti s ošetrovaním či starostlivosťou o pleť, vlasy, nechty či samotné telo (*vid' Slovník cudzích slov (akademický) z r. 2005, kde „kozmetika“ = úprava a pestovanie tela (fyzikálnymi aj chemickými prostriedkami), najmä udržiavanie zdravej pokožky, prípadne*

odstraňovanie al. zakrytie jej nedostatkov (kozmetických chýb)). Preto daný výsledok prehľadania webových stránok zo strany prihlasovateľa nemôže vyvrátiť úradom vyššie vyvodený opis účelu, zamerania, prípadne charakteru predmetných tovarov prostredníctvom označenia „I care“.

Na dôvažok, úrad už vyššie uviedol, že na trhu, vrátane územia Slovenskej republiky, sa na kozmetických prípravkoch používa nosný slovný prvok prihláseného označenia v znení „care“, a to v nadväznosti na spresnený účel a zameranie danej starostlivosti: napr. hair care (starostlivosť o vlasy) (<https://www.prezdravie.sk/zdravie/clinical-hair-care-tob-30-kura-na-1-mesic.html>), skin care (starostlivosť o pokožku) (<https://eveline.eu.sk/EVELINE-insta-skin-care-hlbkovo-cistiaca-zlupujuca-mask-a-s-bioaktivnym-uhlím-peel-off-d4109.htm>), body care (starostlivosť o telo) ([https://www.parfemy-elnino.sk/xpel-body-care-aloe-vera-telovy-krem-pre-zeny-500-ml/?gclid=EAIaIQobChMIyeDribP\\_6wIVAdd3Ch3O7gG3EAKYBiABEGK6PPD\\_BwE](https://www.parfemy-elnino.sk/xpel-body-care-aloe-vera-telovy-krem-pre-zeny-500-ml/?gclid=EAIaIQobChMIyeDribP_6wIVAdd3Ch3O7gG3EAKYBiABEGK6PPD_BwE)), nail care (starostlivosť o nechty) ([https://www.parfemy-elnino.sk/xpel-nail-care-odlakovac-nechtov-pre-zeny-150-ml/?gclid=EAIaIQobChMIoLnJ37P\\_6wIVmLp3Ch1JtAdpEAQYCCABEGIwGfD\\_BwE#&gid=null&pid=1](https://www.parfemy-elnino.sk/xpel-nail-care-odlakovac-nechtov-pre-zeny-150-ml/?gclid=EAIaIQobChMIoLnJ37P_6wIVmLp3Ch1JtAdpEAQYCCABEGIwGfD_BwE#&gid=null&pid=1)) a pod. Všetky uvedené internetové linky sú od slovenských firiem s príponou „sk“. Mimochodom, ak prihlasovateľ tvrdí, že nie sú na trhu kozmetické prípravky nesúce na svojom obale aj slovný prvok „care“ zviazaný s osobným zámenom „I“, ako príklad úrad uvádza kozmetický prípravok v podobe farebného kondicionéra Elgon, keď na zobrazení jeho obalu – fľašky je na jej pravej strane jasne uvedené slovné spojenie „I CARE“ (<https://farby-na-vlasy.heureka.sk/elgon-i-care-farebny-kondicioner-c-4-medena-200-ml/>).

Preto v rámci záverečnej časti argumentácií zo strany prihlasovateľa, vychádzajúcich z daného prieskumu webových stránok, úrad nepochybuje o tom, že ani takouto analýzou prihlasovateľ nijako nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom. To znamená, že ani v tomto bode neboli prekonané úradom vytýkané zápisné prekážky prihláseného označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlásené výlučne slovné označenie „I care“ nie je možné v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známkov, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:  
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.  
Záhradnícka 36  
821 08 Bratislava 2