



Banská Bystrica 25. 9. 2020
POZ 334-2020/Z-395-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 334-2020 zo 7. 2. 2020 prihlasovateľa PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Nicosia, Cyprus, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Jozef Pirohár, Moyzesova 2, 940 02 Nové Zámky 2, Slovenská republika,

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) a g) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 2.4.2020 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,
- g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 334-2020 je výlučne slovné označenie „AurisClean“ prihlásené pre tovary „3 - *Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkárске výrobky; esenciálne oleje*“ v triede 3 medzinárodného triedenia a tiež pre tovary „*Farmaceutické a lekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie; výživové doplnky pre ľudí; náplasti, obväzový materiál*.“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlasované označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom nemá takéto výlučne slovné označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona opisuje druh poskytovaných tovarov.

Uvedené vyplýva z významu prihlasovaného označenia „AurisClean“, ktoré je tvorené spojením dvoch slovných prvkov. Slovný prvok „auris“ označuje v latinčine „ucho“ ako sluchový orgán. Slovný prvok „clean“ v preklade z anglického jazyka znamená „čistý alebo čistiť“. Úrad posudzoval prihlasované označenie ako celok vo význame „čistiť ucho/uši“ alebo „čisté ucho/uši“.

Prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti priamu informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované farmaceutické a lekárske prípravky prípadne výživové doplnky alebo náplasti či neliečivé kozmetické alebo toaletné prípravky, ktoré umožnia spotrebiteľom čistiť si uši napr. od ušného mazu prípadne ľahšie sa zbaviť ušného mazu alebo znížiť tvorbu ušného mazu s cieľom dosiahnuť čistejší zvukovod.

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a za relevantnú skupinu verejnosti úrad považuje lekárov, zdravotné sestry, farmaceutov a lekárnikov, ktorým je význam prihlasovaného označenia zrejmý na prvý pohľad bez väčšej intelektuálnej námahy vzhľadom k tomu, že latinčina je pre lekársku a farmaceutickú odbornú verejnosť jazykom, ktorému rozumejú a bežne pri výkone svojej profesie používajú latinské výrazy.

Ide výlučne o slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov alebo služieb iných subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie. Úrad konštatuje, že sa jedná o označenie opisné, s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

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. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známkov.

Vo vzťahu k tovarom „neliečivé prípravky na čistenie zubov“ úrad uvádza, že existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadne povahy takto označovaných tovarov. Slovný prvok „auris“ označuje ucho ako sluchový orgán človeka, a tak by mohol spotrebiteľ a zmiatať resp. klamať o povahe takto označeného tovaru, ktorým by boli prípravky určené na čistenie zubov. Spotrebiteľ bude pod takto označenými výrobkami očakávať práve prípravky na použitie v súvislosti s ušami, ale nie výrobky na čistenie zubov. V tejto súvislosti úrad konštatuje, že vo vzťahu k tovarom „neliečivé prípravky na čistenie zubov“ je naplnená zápisná výlučka ustanovená v § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach.

Dňa 29.5.2020 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ nesúhlasí s názorom úradu a uvádza, že za priemerného spotrebiteľa by mal byť považovaný koncový zákazník – užívateľ tovaru, nie osoby, ktoré tovar budú len sprostredkovane ponúkať. Ďalej poukázal na to, že priemerný spotrebiteľ nehovorí po latinsky a spravidla nemá ani pasívne znalosti tohto jazyka, respektíve len obmedzené. Prihlasovateľ sa domnieva, že slovo *Auris* si mnoho viac ľudí spojí s osobným automobilom továrenskej značky Toyota – Toyota Auris. *Auris* tiež môže pochádzať z latinského podstatného mena *aurum*, ktoré znamená *zlato*. Tiež sa ponúka základ slova z angličtiny, konkrétne slova *aura*, ktoré znamená *auru* vo význame *vôňa*. Nie je tak vôbec isté, že si priemerný spotrebiteľ predstaví produkt nesúci označenie „AurisClean“ tým spôsobom, ako to prezentuje úrad. V súvislosti s vyššie uvedeným poukázal na to, že medzi tovarmi je uvedené taktiež „neliečivé prípravky na čistenie zubov“ a v súvislosti s tým existuje reálna možnosť, kde by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadne povahy takto označených tovarov. Keďže prihlasovateľ je toho názoru, že priemerný spotrebiteľ nie je schopný identifikovať význam tým spôsobom, ako to prezentoval úrad, pretože priemerný spotrebiteľ je odlišný od úradom prezentovaného spotrebiteľa. Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že tovary označené „AurisClean“ sú pomerne špecifické, ktoré majú úzky okruh spotrebiteľov a nie sú to tovary dennej spotreby, preto je postačujúca aj nižšia miera rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ v závere vyjadrenia uviedol, že je vlastníkom českej národnej ochrannej známky č. zápisu 378233 s názvom „AurisClean“. Český úrad priemyselného vlastníctva registroval túto ochrannú známku s navrhovaným zoznamom tovarov a služieb. V tejto súvislosti zdôraznil, že Slovenská republika je súčasťou Európskej únie a je tiež súčasťou projektu harmonizácie databázy tovarov a služieb, ktorý prispieva k harmonizácii a integrácii Úradu do spoločnosti úradov Európskej únie, ale i harmonizácie obecné, a preto by nemala rozhodovať odlišne.

Záverečné vyjadrenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie ako celok napĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného

zákona, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným tovarom, ktorými sú „neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkárske výrobky; esenciálne oleje“ v triede 3 medzinárodného triedenia a ani k tovarom „farmaceutické a lekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie; výživové doplnky pre ľudí; náplasti, obväzový materiál“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje informáciu o tom, že takto označené tovary sú určené na to, aby spotrebiteľom umožnili čistiť si uši napr. od ušného mazu prípadne ľahšie sa zbaviť ušného mazu alebo znížiť tvorbu ušného mazu s cieľom dosiahnuť čistejší zvukovod.

Tak ako bolo uvedené vo vyjadrení, úrad považuje za spotrebiteľskú verejnosť jednak priemerného spotrebiteľa, ktorým je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, ako aj relevantnú skupinu verejnosti, ktorou sú najmä lekári, zdravotné sestry, farmaceuti a lekárnici, ktorým je význam prihlasovaného označenia zrejmý na prvý pohľad vzhľadom k tomu, že latinčina je pre lekársku a farmaceutickú odbornú verejnosť jazykom, ktorému rozumejú a bežne pri výkone svojej profesie používajú aj latinské výrazy. Aj keď prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nesúhlasí s takto vymedzenou spotrebiteľskou verejnosťou, keď uviedol, že „za priemerného spotrebiteľa by mal byť považovaný koncový zákazník – užívateľ tovaru, nie osoby, ktoré tovar budú len sprostredkovane ponúkať“. V podstate sa zhodol s názorom úradu, pretože aj úrad tvrdí, že priemerným spotrebiteľom je „bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný“ a môžeme do teda označiť za koncového zákazníka či užívateľa tovaru. Táto skupina spotrebiteľov sa skladá z detí, študentov, pracujúcej verejnosti aj dôchodcov a celá skupina je vnímaná ako potenciálny koncový používateľ konkrétneho produktu. No pri určení spotrebiteľskej verejnosti sa vždy posudzuje aj relevantná skupina verejnosti, ktorú jednak tvoria odborníci v danej oblasti tak, ako to zafinoval úrad avšak prihlasovateľ ich označil ako „osoby, ktoré tovar budú len sprostredkovane ponúkať“, ale nie je vylúčené, že aj medzi týmito osobami môžu byť ľudia, ktorí môžu mať problémy so sluchom napr. kvôli nadmernej tvorbe ušného mazu. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že farmaceutické a lekárske prípravky spravidla nie sú predávané v bežnej obchodnej sieti napr. drogérii, ale takéto tovary sú predovšetkým predávané prostredníctvom lekární, kde lekárnik je skutočne sprostredkovateľom produktu a musí presne vedieť aké prípravky ponúka. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že príslušná skupina verejnosti nie je nevyhnutne len tá, ktorá nakupuje výrobky na ktoré sa známka vzťahuje, keďže so značkou sa môže stretnúť aj iná skupina odborníkov, než len cieľení spotrebiteľa (rozsudok z roku 2011 T-526/09 Paki, body 17 a 18).

Vzhľadom na význam slovných prvkov prihlasovaného označenia, ktoré úrad posudzoval vo význame „čistiť ucho/uši“ alebo „čisté ucho/uši“, úrad aj naďalej zotrváva na svojom stanovisku, že prihlasované označenie je posudzované ako opisné.

Vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia slovných prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samostatných tovarov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z obyčajného spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien, predovšetkým syntaktických alebo významových, nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie. (viď. Usmernenia pre prieskum ochranných známok Európskej únie, časť B, Prieskum)

Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia ako celku, úrad uvádza, 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. triádu 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 predmetné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ svojím vyjadrením nijako nepresvedčil úrad o tom, že pojem „auris“ by mal úrad vnímať najmä vo vzťahu k automobilom Toyota Auris alebo vo vzťahu k zlatu či vôni. Úrad aj naďalej trvá na tom, že prihlasované označenie je potrebné posudzovať vo význame „čistiť ucho/uši“ alebo „čisté ucho/uši“. V tomto kontexte preto úrad posúdil označenie vo vzťahu k tovarom „neliečivé prípravky na čistenie zubov“ ako klamlivé, pretože existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadne povahy takto označovaných tovarov. Slovný prvok „auris“ označuje ucho ako sluchový orgán človeka, a tak by mohol spotrebiteľ zmiestňovať resp. klamať o povahe takto označeného tovaru, ktorým by boli prípravky určené na

čistenie zubov. Spotrebiteľ bude pod takto označenými výrobkami očakávať práve prípravky na použitie v súvislosti s ušami, ale nie výrobky na čistenie zubov.

Klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľa uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Úrad preto konštatuje, že vo vzťahu k tovarom „*neliečivé prípravky na čistenie zubov*“ je naplnená zápisná výluka ustanovená v § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že v Českej republike je zapísané označenie „AurisClean“ ako ochranná známka je potrebné uviesť, že úrad nie je viazaný rozhodnutím iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky. Je potrebné zdôrazniť, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach. V tomto prípade predovšetkým z vecného hľadiska podľa ustanovení § 5 ods.1 zákona o ochranných známkach a nie z hľadiska uvedenia zoznamu tovarov a služieb podľa harmonizovanej celoeurópskej databázy tovarov a služieb, čo je predmetom ustanovenia § 24a zákona o ochranných známkach.

Úrad konštatuje, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nijako nevyvrátil námietku úradu vznesenú podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a zároveň argumentami neprekonal prekážky zápisuschopnosti prihláseného označenia. Preto úrad naďalej trváva na svojom pôvodnom stanovisku, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci a berúc do úvahy skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, 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 známk a dizajnov

Doručiť:

JUDr. Jozef Pirohár, advokát
Podzámska 29
940 02 Nové Zámky 2