



Banská Bystrica 9. 12. 2020  
POZ 872-2020/Z-527-2020

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 872-2020 z 23.4.2020 prihlasovateľa Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov, 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) a c) citovaného zákona.

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 6.5.2020 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,

Predmetom prihlášky ochranej známky POZ 872-2020 je výlučne slovné označenie „DERMAGEL“ prihlásené pre tovary „kozmetické prípravky; kozmetické prípravky na starostlivosť o ruky; čistiace antibakteriálne gély na ruky“ v triede 3 medzinárodného triedenia a tiež pre tovary „lieky pre humánnu medicínu; dermatologické prípravky; dezinfekčné prípravky; antiseptické prípravky; biocídy; biocídne prípravky na osobnú hygienu; dezinfekčné prípravky na pokožku, sliznice a ústnu dutinu; antiseptické prípravky na pokožku, sliznice a ústnu dutinu; antibakteriálne prípravky na pokožku, sliznice a ústnu dutinu.“ 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 (napr. *kozmetické prípravky na starostlivosť o ruky, čistiace antibakteriálne gély na ruky, dermatologické prípravky dezinfekčné prípravky, antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky na pokožku, sliznice a ústnu dutinu*) 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, zameranie a charakter poskytovaných tovarov.

Uvedené vyplýva z významu prihlasovaného slovného prvku „DERMAGEL“, ktorý je vytvorený spojením dvoch slovných prvkov, a to slovného prvku „derma“, ktorý sa v zložených slovách používa s významom

„koža, kožný, pokožka alebo pleť (In: Slovník cudzích slov (akademický) r. 2005), rovnako tak lekársky slovník charakterizuje pojem „derma“ ako „koža“. Slovný prvok „gel“ charakterizuje Slovník súčasného slovenského jazyka A-G r. 2006 okrem iného aj ako „kozmetický, lekársky a pod. výrobok obsahujúci rôsolovitý koloidný roztok: vlasový, telový g.; sprchovací, kúpeľový g.; čistiaci, masážny g.; g. na holenie; g. na rany, na popáleniny“. Úrad posudzoval prihlasované označenie ako celok vo význame „gél na kožu“ alebo „gél na pokožku“.

Prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované kozmetické alebo dermatologické prípravky na pokožku vo forme gélu.

Vzhľadom k tomu, že prihlasované označenie je tvorené kombináciou 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 známk Európskej únie, časť B, Prieskum)

Prihlasované označenie je výlučne slovné, 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 známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie. Úrad konštatoval, 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 známk.

**Na uvedený výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlasovateľ zaslal dňa 7.7.2020 odpoveď**, v ktorej uviedol, že úrad neposúdil prihlasované označenie ako celok. Prihlasovateľ je toho názoru, že „rozdelenie viacslovných označení na jednotlivé slovné prvky a následné samostatné hľadanie významu týchto slovných prvkov bez vzťahu na zostávajúce slovné prvky by bolo opodstatnené iba v prípade slovných označení, ktoré sú zložené zo slovných prvkov veľkej dĺžky alebo slovných prvkov, ktoré majú dominantný význam v posudzovanom označení. Ak priemerný spotrebiteľ je schopný ľahko identifikovať alebo vnímať celé viacslovné označenie z vizuálneho a aj fonetického hľadiska, nie je dôvod, rozdeľovať takéto označenie na jednotlivé slová a na takomto základe posúdiť zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia“. Prihlasovateľ tiež poukázal na to, že podľa zaužívanej známkovo-právnej praxe aj neobvyklá kombinácia slovných prvkov, ktorá sa bežne nevyskytuje alebo nepoužíva v danom jazyku, môže mať rozlišovaciu spôsobilosť (napr. známy prípad ochrannej známky „BABYDRY“, vec C-383/99 P).

**Prihlasovateľ** v odpovedi zároveň uviedol rozbor označenia z vizuálneho a fonetického hľadiska, keď uviedol, že „z vizuálneho hľadiska je priemerný spotrebiteľ schopný ľahko identifikovať a vnímať známku vytvorenú z kombinácie dvoch slovných prvkov ako celok. Keďže ani jeden z dvoch slovných prvkov „DERMA“ a „GEL“ nie je možné považovať za dominantný, celkový vizuálny dojem známky bude tvorený súčasným vnímaním oboch slovných prvkov. Obdobne aj z fonetického hľadiska, priemerný spotrebiteľ poľahky a zreteľne vysloví známku ako (der-ma-gel). Zvukový vnem známky je krátky, zreteľný a ľahko zapamätateľný. Keďže priemerný spotrebiteľ obsiahne celý zvukový vnem známky, nebude mať dôvod známku deliť na jednotlivé slová ani z fonetického hľadiska. Možno súhlasiť so stanoviskom úradu, že slovný prvok „derma“ má význam v zložených slovách ako „koža, kožný, pokožka, pleť“. Avšak zdôrazňujeme, že druhý slovný prvok prihláseného označenia „GEL“ nie je zhodný s gramaticky správnym tvarom tohto slova „gél“ s dlhou samohláskou „é“.“

**Prihlasovateľ** v tejto súvislosti tiež uviedol, že na posúdenie prihlasovaného označenia „DERMAGEL“ možno v plnej miere aplikovať prípad „BABYDRY“, pretože „prihlasovaná slovná kombinácia síce môže byť čiastočne vnímaná tak, že odkazuje na zameranie poskytovaných tovarov, avšak predmetné označenie nespĺňa diskvalifikačné kritériá podľa ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. V zmysle bodu 40 rozsudku vo veci C-383/99 P, *pokiaľ ide o ochranné známky zložené zo slov, opisný charakter musí byť určený nielen vo vzťahu ku každému slovu posudzovanému samostatne, ale tiež vo vzťahu k celku, ktorý dané slovné prvky tvoria. Akýkoľvek zrejmy rozdiel medzi prihlásenou kombináciou slov a výrazmi používanými v danom jazyku príslušnou skupinou spotrebiteľskej verejnosti na označenie tovarov alebo služieb alebo ich základných charakteristík, je spôsobilý dodať dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť prihlásenej*

slovnjej kombinácii tak, aby dané označenie bolo registrovateľné ako ochranná známka. Aj keď každé z dvoch slov tvoriacich prihlasované označenie môže byť používané ako súčasť výrazov alebo pojmov používaných v každodennej komunikácii na označenie *dermatologických prípravkov na pokožku vo forme gélu*, syntakticky nezvyčajné usporiadanie týchto slovných prvkov nie je známe a ani používané v slovenskom jazyku a ani v zahraničných jazykoch v súvislosti s predmetnými tovarmi. Kombináciu slovných prvkov „DERMAGEL“ preto nemožno považovať za výraz, ktorý ako celok vykazuje opisný charakter.“ Prihlasovateľ v prílohe č. 1 svojho podania predložil dva obrázky s ukážkou propagačných materiálov k prípravku „DERMAGEL“ priamo na výrobku v spotrebiteľskom balení, dostupnom na trhu v Slovenskej republike.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že v Českej republike bola zverejnená zhodná prihláška č. O-563512 pre rovnakého prihlasovateľa a rovnaké tovary.

### **Záverčné vyjadrenie úradu:**

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „DERMAGEL“ bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom „*kozmetické prípravky; kozmetické prípravky na starostlivosť o ruky; čistiace antibakteriálne gély na ruky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia a tiež vo vzťahu k tovarom „*lieky pre humánnu medicínu; dermatologické prípravky; dezinfekčné prípravky; antiseptické prípravky; biocídy; biocídne prípravky na osobnú hygienu; dezinfekčné prípravky na pokožku, sliznice a ústnu dutinu; antiseptické prípravky na pokožku, sliznice a ústnu dutinu; antibakteriálne prípravky na pokožku, sliznice a ústnu dutinu.*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu a zamerania prihlasovaných tovarov.

S ohľadom na spotrebiteľskú verejnosť, úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje, jednoznačnú priamu a zrozumiteľnú informáciu o tom, že kozmetické alebo dermatologické prípravky sú určené na pokožku a sú spracované vo forme gélu.

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a relevantnou skupinou spotrebiteľov je široká verejnosť, ktorá používa kozmetické alebo dezinfekčné prípravky, či už ako koncoví spotrebiteľia týchto výrobkov alebo ako majitelia rôznych prevádzok určených pre verejnosť napr. maloobchodné predajne, reštaurácie, hotely a iné prevádzky služieb s vyššou koncentráciou obyvateľov, ktorí v súčasnej pandemickej situácii musia zabezpečiť dezinfekciu rúk pri vstupe zákazníkov do týchto verejných priestorov. Za relevantnú skupinu spotrebiteľov je možné považovať aj odbornú verejnosť, ktorú reprezentujú výrobcovia takýchto tovarov prípadne farmaceuti a pracovníci lekární, kde sa uvedené výrobky vo zvýšenej miere predávajú. Všetkým týmto skupinám bude význam prihlasovaného označenia jasný a zrejmy na prvý pohľad.

Úrad aj naďalej zotrváva na stanovisku, že prihlasované označenie ako celok je opisné vo vzťahu k prihlasovaným tovarom. Celkový dojem a význam označenia je „gél, ktorý je určený na použitie na kožu“, čo v podstate potvrdil aj sám prihlasovateľ vo svojej odpovedi keď uviedol, že „priemerný spotrebiteľ poľahky identifikuje vizuálnu aj fonetickú stránku označenia“.

Aj napriek tomu, že **prihlasovateľ** je toho názoru, že „slovné prvky v predmetnom označení sú syntakticky nezvyčajne usporiadané a nie sú takto bežne používané v slovenskom jazyku a ani v zahraničných jazykoch v súvislosti s predmetnými tovarmi, kombináciu slovných prvkov „DERMAGEL“ nemožno považovať za výraz, ktorý ako celok vykazoval opisný charakter“ úrad s týmto tvrdením nesúhlasí.

V tejto súvislosti úrad uvádza, že aj keď v prípade slovného prvku „DERMAGEL“ ide o novotvar, jedná sa o kombináciu dvoch slov, pričom z pohľadu relevantného zákazníka neexistuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a slovnými prvkami „*derma*“ a „*gel*“, z ktorých je novotvar zložený. V takomto prípade nie je podstatné, či dve opisné slová sú oddelené medzerou, alebo sú písané spolu, prípadne s dlhým alebo krátkym písmenom „e“, význam takéhoto slova je pre daného zákazníka zrejmy už na prvý pohľad a úrad je presvedčený o tom, že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude prihlásené označenie vnímať ako označenie, ktorému rozumie. Preto je úrad toho názoru, že vzhľadom k tomu, že opisnú povahu majú nielen jednotlivé slová prihlasovaného označenia, ale rovnako aj celok týmito slovami vytvorený, je poukazovanie prihlasovateľa na prax ESD vo veci BABY-DRY (C-383/99 P) nenáležitá.

U označenia „BABY-DRY“ sa nedá hovoriť o priamej opisnosti vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je prihlásené. Spojenie výrazov (v preklade) „dieťa; dojča; nemluvňa; detský; batola a pod.“ a „sucho; sušenie; suchý; sušiareň a pod.“ pomlčkou do označenia „BABY-DRY“, prihlasované pre *jednorázové plienky z papiera alebo celulózy* v triede 16 a pre *textilné plienky* v triede 25 nie je podľa názoru úradu 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. Aj keď určitú asociáciu s prihlasovanými tovarmi vyvolávať môže.

Úrad však žiadnu analógiu medzi označeniami „DERMAGEL“ a „BABY-DRY“ nevníma.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samotných výrobkov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z jednoduchého spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien (syntaktických, alebo sémantických), nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie (rozsudok SD C-265/00 – Biomild).

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré 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 zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej 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). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Čo sa týka predložených ukážok z propagačných materiálov prípravku „DERAMGEL“ v spotrebiteľskom balení, dostupnom na trhu v Slovenskej republike, tieto nie je možné považovať za doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 citovaného zákona. Predložené propagačné materiály nepreukazujú používanie označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky, keďže na nich nie je uvedený žiadny dátum. Rovnako tak nepreukazujú ani masívne používanie označenia vzhľadom na to, že boli predložené len dva kusy propagačných materiálov, bez doloženia nejakých odberateľských faktúr alebo iných dokladov, ktoré by preukazovali používanie a zastúpenie na trhu.

Úrad preto konštatuje, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti daného označenia jeho používaním pred podaním prihlášky vo vzťahu k predmetným tovarom a službám vo vzťahu k územia Slovenskej republiky.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že v Českej republike bolo zverejnené zhodné označenie (č. O-563512) 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 v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, ako aj na to, že prihlasovateľ nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom uvedeným v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona 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:  
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.  
Záhradnícka 36  
821 08 Bratislava 2