



Banská Bystrica 13. 1. 2020
POZ 235-2019/Z-8-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 235-2019 zo 6.2.2019 prihlasovateľa Essity Hygiene and Health Aktiebolag, 405 03 Göteborg, Švédsko, ktorého v konaní zastupuje HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,

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 ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 15.7.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 15.7.2019 uviedol, že predmetom prihlášky ochrannej známky je obrazové označenie



prihlasované pre tovary „Hygienické vložky; hygienické nohavičky; hygienická spodná bielizeň; slipové vložky (hygienické); inkontinenčné vložky; absorbčná inkontinenčná spodná bielizeň; inkontinenčné plienky; jednorázové plienky a plienkové nohavičky vyrobené z papiera a celulózy“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“).

Predmetné označenie pozostáva z bežného medzikružia vyplneného svetlomodrou farbou, v ktorom je v bežnom písme tmavomodrej farby umiestnená slovná informácia 3x PROTECTION, pričom prvok „3x“ je výrazne väčší ako slovný prvok „protection“, a lemovania tohto medzikružia v podobe troch postupne sa prekrývajúcich zahnutých pruhov s oblými hranami v troch odtieňoch modrej farby a v nich uložené slovné prvky „dry“, „secure“ a „odour control“ napísané bielou farbou v bežnom písme. Prihlásené označenie tvoria

slovné prvky v anglickom jazyku, „DRY“, „SECURE“, „ODOUR CONTROL“ a „PROTECTION“. Podľa slovníka PC translator 2010, môžu byť jednotlivé anglické slovné prvky preložené do slovenského jazyka o.i. aj nasledovne. Slovný prvok „dry“ ako „*sucho, suchý, sušenie*“, slovný prvok „secure“ ako „*zaručený, spoľahlivý, istý*“, slovný prvok „odour“ ako „*zápach, aróma, pach*“, slovný prvok „control“ ako „*kontrola, ovládanie, regulácia*“ slovný prvok „protection“ ako „*ochrana, chránenie, istenie*“. Ďalším prvkom označenia je číslovka 3 spolu s písmenom x spolu tvoriace prvok „3x“ (*trikrát, trojnásobný*) označujúci „*násobnosť deja, stavu, príznaku, vlastnosti a pod. číslom tri*“ (In. Synonymický slovník slovenčiny. Red. M. Pisárčiková. 3. nezm. vyd. Bratislava: Veda 2004).

V liste úradu z 15.7.2019 bolo prihlasovateľovi oznámené, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie kvality, účelu, charakteru a zamerania prihlasovaných tovarov. Uvedené vyplýva z významu kombinácie slovných a číselného prvku označenia, kde vzniká spojenie „3x PROTECTION – DRY, SECURE, ODOUR CONTROL“, ktoré jednoznačne informuje spotrebiteľa predmetných tovarov, ktoré môžeme jednotne označiť ako *hygienické vložky, bielizeň a plienky* o tom, že takto označené tovary poskytujú *trojnásobnú ochranu* tým, že sú *suché, spoľahlivé a regulujú zápach*. Označenie teda priamo opisuje vlastnosti prihlasovaných tovarov „*Hygienické vložky; hygienické nohavičky; hygienická spodná bielizeň; slipové vložky (hygienické); inkontinenčné vložky; absorbčná inkontinenčná spodná bielizeň; inkontinenčné plienky; jednorázové plienky a plienkové nohavičky vyrobené z papiera a celulózy*“ v triede 5 predmetného zoznamu tovarov.

Úrad taktiež uviedol, že grafickú úpravu prihláseného označenia nepovažuje za dostatočnú na to, aby pôvodne nedíštinktívnemu slovnému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž bežné písmo a ani jeho podklady nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a služieb a venuje im len minimálnu pozornosť. Predovšetkým je však zrejmé, že príslušná skupina verejnosti bude vnímať slovné prvky označenia a informáciu, ktorú poskytujú.

Úrad ďalej uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Keďže skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť, nemôže byť predmetom zápisu do registra ochranných známk.

Dňa 20.9.2019 bolo úradu doručené vyjadrenie prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že je presvedčený o tom, že predmetné označenie tvorené štyrmi slovnými „dry“, „secure“, „odour control“, „protection“ a jedným číselným prvkom „3x“ má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť na rozlíšenie výrobkov prihlasovateľa od podobných výrobkov tretích osôb.

Toto tvrdenie prihlasovateľ zdôvodňuje tým, že:

- Slovné prvky označenia nemajú v slovenskom jazyku žiadny konkrétny význam a iba spotrebiteľia ovládajúci anglický jazyk môžu považovať toto označenie za zloženinu z trojakej ochrany v grafickej úprave špeciálneho kruhu.
- Slovné a číselné ochranné prvky sú navyše zakomponované do grafiky výrazného znázornenia, ktoré pripomína etiketu, alebo inú nálepku v modrej farbe v niekoľkých odtieňoch. Grafické znázornenie je dominantným prvkom celkového vzhľadu prihlasovaného označenia. Vzhľadom na túto skutočnosť je možné konštatovať, že prihlasované označenie obsahuje neobvyklé usporiadanie slovných prvkov, ktoré tvoria originálne logo.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že grafické znázornenie je dominantným prvkom celkového vzhľadu prihlasovaného označenia. Vzhľadom na túto skutočnosť konštatuje, že prihlasované označenie obsahuje neobvyklé usporiadanie slovných prvkov, ktoré tvoria originálne logo. Podľa názoru prihlasovateľa toto označenie disponuje dostatočne vysokým stupňom rozlišovacej spôsobilosti, aký je používaný v známkovej praxi. Podľa prihlasovateľa ho rozhodne nie je možné považovať za označenie, ktoré je tvorené výlučne alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty či zemepisného pôvodu.

Ďalej prihlasovateľ prikladá doklady na podporu tvrdenia, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované tovary pred podaním prihlášky ochrannej známky podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- 1) Fotografie troch rôznych interiérov s nástenným reklamným materiálom označené ako „foto.pdf“.
- 2) Kópia sprievodcu sortimentom produktov TENA.

- 3) Kópia letáku Tena lady slim.
- 4) Kópia letáku s ponukou inkontinenčných pomôcok Tena lady.
- 5) Kópia letáku Kompletná ponuky naťahovacích absorpčných nohavičiek TENA Pants.
- 6) Kópia letáku Nové TENA Pants.
- 7) Kópia letáku Ucelený rad inkontinenčných vložiek pre ženy TENA Lady.
- 8) Kópia letáku TENA Pants.
- 9) Dve fotokópie (print screen) vyobrazenia internetových stránok ponúkajúcich tovar TENA LADY EXTRA a TENA Lady pants DISCREET.

Ďalej prihlasovateľ uvádza, že v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania, zásadami dobrej správy i doktrínou legitímneho očakávania má byť postup orgánu verejnej moci predvídateľný, pričom v skutkovo podobných prípadoch nemôže byť rozhodnuté rozdielne. S ohľadom na čo prihlasovateľ v prílohe dokladá zopár príkladov označení, ktoré sú obdobného charakteru ako predmetná prihláška a ktoré boli zapísané v prílohe označené ako - „Podobné označenia_UPV SR.pdf“.

Prihlasovateľ vo svojom liste ďalej uvádza výsledok konania o ochrannej známke zhodného označenia na Úrade průmyslového vlastníctví České republiky, ktorý dokladuje aj v prílohe označenej ako – „výpis z databáze“.

Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie vzhľadom na prihlasovateľom vyjadrené tvrdenia a doložené doklady uvedené v liste z 20.9.2019 a naďalej zastáva názor, že predmetné označenie napĺňa zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Uvedené vyplýva z toho, že prihlasovateľ svojim tvrdením o potrebe ovládania anglického jazyka spotrebiteľom, ani tvrdením, že slovné prvky označenia sú zakomponované do graficky výrazného znázornenia, ktoré pripomína etiketu, alebo inú nálepku v modrej farbe v niekoľkých odtieňoch, prekážky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) cit. zákona svojou odpoveďou nevyvrátil. Úrad má za to, že relevantná verejnosť, za ktorú sa v tomto prípade považuje široká ženská verejnosť vo vekovej kategórii od staršieho školského veku až po obdobie staroby ako aj časť mužskej populácie trpiaca problémami inkontinenčného charakteru, priemerne vzdelaná a obozretná pri výbere tovarov v oblasti hygienických vložiek, nohavičiek, spodnej bielizne, alebo plienok budú vnímať slovné prvky označenia a informáciu, ktorú poskytujú, bude považovať za opis vlastností ponúkaných tovarov. Pre takto širokú skupinu spotrebiteľov je znalosť anglického jazyka, vzhľadom na jeho bežné používanie vplyvom začlenenia Slovenska do európskych a svetových organizácií, multikulturalizmom, prístupnosťou masmédií, ako aj jeho výukou na základných a stredných školách ako *prvého cudzieho jazyka, ktorý sa vyučuje od 3. ročníka základnej školy* (<https://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-skoly>), na dostatočnej úrovni pre porozumenie významu anglických výrazov uvedených na označení. Čo sa týka prihlasovateľom vyjadreného tvrdenia o graficky výraznom znázornení slovných a číselných ochranných prvkov, pripomínajúcich etiketu alebo inú nálepku v modrej farbe v niekoľkých odtieňoch, pričom uvádza, že prihlasované označenie obsahuje neobvyklé usporiadanie slovných prvkov, ktoré tvoria originálne logo, úrad uvádza, že jednoduché geometrické útvary ako kruhy, čiary, obdĺžniky alebo pravidelné päťuholníky nedokážu odovzdať žiadny odkaz, ktorý by si spotrebiteľia vedeli zapamätať. Z toho dôvodu ich nemôžu chápať ako ochrannú známku.

Obrazový prvok, ktorý tvorí označenie bude príslušná skupina verejnosti vnímať ako etiketu alebo nálepku v modrej farbe v niekoľkých odtieňoch bez rozlišovacej spôsobilosti. Relevantná verejnosť tak bude označenie ako celok vnímať prostredníctvom slovných prvkov označenia, ktoré bude považovať za opis vlastností ponúkaných tovarov aj napriek grafickému znázorneniu prihlasovaného označenia.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a 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, 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, 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, pred dňom

podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, t.j. vo vzťahu k územi Slovenskej republiky. Okrem toho je nutné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

Vzhľadom na podmienku nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach môžu byť prekážky brániace zápisu označenia ako ochrannej známky odstránené ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územi Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Preto možno za relevantné považovať len materiály, ktoré pochádzajú preukázateľne z obdobia predchádzajúceho dňu 6.2.2019 vzťahujúce sa k územi Slovenskej republiky.

Po preskúmaní dokladov predložených prihlasovateľom v liste zo dňa 20.9.2019 úrad konštatuje, že prihlasovateľ nedoložil žiadne doklady, ktoré by preukazovali jeho tvrdenia o používaní označenia na území Slovenskej republiky pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, t. j. pred 6.2.2019.

Uvedené vyplýva z toho, že žiadna z fotografií v doklade 1) nedokazuje používanie označenia na území Slovenskej republiky pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky. Z predložených fotografií nástenných reklamných materiálov nie je jasné, kde sa tieto nachádzajú, v akom období boli takto vystavené a koľko spotrebiteľov malo možnosť s nimi prísť do kontaktu. Zároveň na žiadnej z predložených fotografií nie je predmetné označenie ani po bližšom obhliadnutí viditeľné. Predložená kópia sprievodcu sortimentom produktov TENA v doklade 2) obsahuje informáciu „platnosť od 1.3.2019, čím nespĺňa požiadavku na preukázanie používania označenia v období pred podaním prihlášky ochrannej známky dňa 6.2.2019. Predložené kópie letákov 3), 4), 5), 7), 8) obsahujú vyobrazenie predmetného označenia ako súčasť obalu tovarov ponúkaných prihlasovateľom, avšak neobsahujú žiadny údaj vypovedajúci o čase alebo mieste dostupnosti takýchto letákov ani údaj o počte spotrebiteľov z relevantnej verejnosti, ktorí by s nimi mohli prísť do kontaktu. Predložený doklad 6) kópia letáku Nové TENA Pants obsahuje vyobrazenie predmetného označenia ako súčasť obalu tovarov ponúkaných prihlasovateľom, obsahuje aj údaj o vytváraní letáku z obdobia 12.12.2017, avšak aj tu absentujú údaje o náklade, miestach prezentácie, ako aj údaj o počte spotrebiteľov z relevantnej verejnosti, ktorí by s nimi mohli prísť do kontaktu.

Z priložených dokladov 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) možno predpokladať, že relevantná verejnosť bude označenie ako celok považovať za opis vlastností ponúkaných tovarov, pretože predmetné označenie nachádzajúce sa na výrobkoch ponúkaných prihlasovateľom je umiestnené na obale v časti, kde sú aj iné údaje označujúce vlastnosti produktu (plus, max, super, slim, normal...atď) a iné, výrazne väčšie označenie TENA je na obale na prvý pohľad dominantným a tým pádom pre spotrebiteľa zapamätateľným a dištinkívnym. Predmetné označenie vyobrazené samostatne na dokladoch kópií letákov 5), 6), 7), 8) je umiestnené hneď vedľa slovného opisu napr.: „TENA Pants s trojitou ochranou proti pretečeniu, zápachu a vlhkosti“, čo pre relevantnú verejnosť len umocňuje vnímanie označenia ako opisu vlastností produktov. Priložený doklad 9) tvoria dve vyobrazenia internetových stránok ponúkajúcich produkty nesúce okrem iných aj predmetné označenie, avšak z dokladu nie je jasný dosah na relevantnú verejnosť preukazujúci napríklad aká je návštevnosť (počet zobrazení, otvorení) daných stránok, ako dlho sú stránky prístupné (dátum zriadenia a zverejnenia), alebo iné údaje dokazujúce možnosť verejnosti oboznámiť sa s predmetným označením v spojitosti s tovarmi pochádzajúcimi od prihlasovateľa.

Čo sa týka prihlasovateľom uvedeného tvrdenia, že v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania, zásadami dobrej správy i doktrínou legitímneho očakávania má byť postup orgánu verejnej moci predvídateľný, pričom v skutkovo podobných prípadoch nemôže byť rozhodnuté rozdielne a k tomu pripojených zopár príkladov označení, ktoré sú obdobného charakteru ako predmetná prihláška a ktoré boli zapísané v prílohe označené ako - „Podobné označenia_ÚPV SR.pdf“, úrad dáva do pozornosti, že v konaní a posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaných ochranných známk úrad postupuje pri každej ochrannej známke individuálne a známku posudzuje s ohľadom na súvislosti označenia a prihlasovaných tovarov a služieb, predpokladaného vnímania relevantnou verejnosťou a ďalších. Preto i keď na prvý pohľad dve známky môžu vykazovať podobné znaky, kritéria ich posudzovania môžu byť odlišné.

K dokladu „výpis z databáze“, ktorým prihlasovateľ podložil svoje tvrdenie o dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti označenia na základe výsledku konania o ochrannej známke zhodného označenia na Úrade priemyslového vlastníctví České republiky úrad uvádza, že oba úrady sú na sebe nezávislé a výsledok prieskumu zápisuschopnosti označenia pred ÚPV ČR sa nemusí zhodovať s výsledkom posúdenia rovnakého označenia pred ÚPV SR.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 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:
HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
Na Revíne 29
831 01 Bratislava 37

