



Banská Bystrica 6. 4. 2021

OZ 249808/I-15-2021

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľov Beiersdorf AG, Unnastraße 48, 20253 Hamburg, Nemecká spolková republika (ďalej „navrhovateľ 1“) a Beiersdorf Slovakia, s. r. o., Riznerova 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej „navrhovateľ 2“) zastúpených v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava (ďalej spolu „navrhovatelia“), na vyhlásenie ochrannej známky č. 249808 „telové suflé“ majiteľa AENEA s. r. o., Zelená 273/36, 079 01 Veľké Kapušany, Slovenská republika (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**ochranná známka č. 249808 sa vyhlasuje za neplatnú.**

**Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 9.4.2020 doručený návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 249808 „telové suflé“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“).

Navrhovateľ 1 uviedol, že je výrobcom produktov označovaných „Nivea Cherry Blossom & Jojoba Oil telové suflé“ a „Nivea Coconut & Monoi Oil telové suflé“. Navrhovateľ 2 je distribútorom týchto výrobkov v Slovenskej republike, a tieto výrobky sú spotrebiteľom ponúkané aj prostredníctvom e-shopu [www.notino.sk](http://www.notino.sk).

Navrhovatelia konštatovali, že vo februári 2020 ich kontaktovala spoločnosť Notino, s. r. o., s informáciou, že od majiteľa, ako producenta výrobkov pod značkou Soaphoria, dostala výzvu, aby na území Slovenskej republiky premenovala produkty označené ako „telové suflé“ z dôvodu zápisu napadnutej ochrannej známky. Navrhovatelia na uvedenú výzvu reagovali stanoviskom, ku ktorému sa majiteľ nevyjadril, preto sa rozhodli svoje práva chrániť podaním tohto návrhu.

Navrhovatelia citovali všeobecne platné definície zápisnej prekážky z dôvodu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti a jej posúdenia. Konštatovali, že „telové suflé“ v oblasti kozmetických prípravkov pomenúva typ pleťového mlieka, ktoré je hustej alebo šľahanej konzistencie, aromatické s pridanými olejmi a ďalšími prísadami. Zdôraznili, že „telové suflé“ je používané ako náhrada telového mlieka alebo krému vzhľadom na jeho jednoduchšie vstrebávanie, neupchávanie pórov a pre lepšie dýchanie pokožky. Podľa navrhovateľov je v oblasti kozmetiky výraz „telové suflé“ bežne používaný, pomenúva druh tovaru, rovnako ako pomenovania „telové mlieko“ či „telový krém“, o čom svedčí množstvo článkov alebo výrobkov označených v anglickom jazyku ako „body soufflé“.

Na základe uvedeného navrhovateľa vyslovili názor, že označenie „telové suflé“ nedisponuje dostatkom rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom v triede 3 „kozmetické prípravky“, pretože je pre tieto tovary opisné. Navrhovatelia konštatovali, že označenie „telové suflé“ pomenúva druh tovaru, preto si ho relevantná spotrebiteľská verejnosť neasociuje s produktmi majiteľa. Poukázali na to, že na relevantnom trhu sa vyskytuje množstvo takto označovaných výrobkov, preto je označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku pre tovary „kozmetické prípravky“ nedištingtívne. Na základe uvedeného sú podľa navrhovateľov splnené podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z dôvodu podľa §35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Navrhovatelia podotkli, že zápisnú prekážku predstavujú tiež označenia druhové, inak aj generické, ktoré vyjadrujú druh tovaru alebo služby. Takéto typy označení môže vzhľadom na ich všeobecnosť používať každý, preto sa nemôžu stať ochrannou známkou s právom jedného subjektu, pre ktorý by tak bola vytvorená nedovolená konkurenčná výhoda pred ostatnými podnikateľskými subjektmi. Navrhovatelia zopakovali, že označenie „telové suflé“ pomenúva druh produktu obdobne ako telový krém, či telové mlieko. Konštatovali, že podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka z roku 2003 prídavné meno „telový“ znamená okrem iného „na telo“ a podľa Slovníka cudzích slov z roku 2005 pojem „suflé“ znamená „jemný nákyp kyprený snehom“. Upozornili, že koncept telového suflé sa nelíši od definície pojmu suflé, pretože jeho našľahaná konzistencia vizuálnym vzhľadom alebo dotykom pripomína cesto na jemný nákyp a v kozmetike je suflé určené na telo.

Navrhovatelia zdôraznili, že harmonizovaná databáza tovarov a služieb TMclass, ktorú používa EUIPO obsahuje v triede 3, aj výraz „body soufflé“, resp. v slovenskej verzii „telové suflé“. Aj s ohľadom na uvedené je toto označenie používané na pomenovanie samotného tovaru, preto nie je schopné tvoriť predmet ochrannej známky. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj používanie tohto označenia navrhovateľmi na produktoch „Nivea Cherry Blossom & Jojoba Oil“ a „Nivea Coconut & Monoi Oil“, kde označenie „telové suflé“ na produktoch poskytuje iba informáciu o druhu produktov. Na základe uvedeného navrhovateľa vyslovili názor, že označenie „telové suflé“ tvoria údaje, ktoré v obchodnom styku slúžia výlučne na určenie druhu produktu, preto je naplnený aj dôvod na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Navrhovatelia konštatovali, že napadnutá ochranná známka je tvorená výlučne údajom, ktorý sa stal obvyklým v bežnom jazyku, resp. v zaužívaných obchodných zvyklostiach, pretože pojem „telové suflé“ sa bežne používa a vyskytuje v oblasti kozmetických prípravkov v súvislosti s tovarmi v triede 3, čím odôvodnili svoj návrh v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach.

Navrhovatelia ďalej upozornili, že majiteľ podľa dostupných údajov začal predmetné označenie používať v spojení s kozmetickými prípravkami najskôr v priebehu roka 2014, kým navrhovatelia už v roku 2012 začali s prípravou uvedenia produktu označeného ako „telové suflé“ na trh, pričom na trh Slovenskej republiky uviedli produkt už v roku 2013, čo preukazujú priložené faktúry. Navrhovatelia konštatovali, že na trh Slovenskej republiky uvádzali produkt označený „telové suflé“ aj v roku 2018, teda im prináleží právo nezapísaného označenia v súlade s ustanovením § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, ktoré navrhovateľom vzniklo pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Navrhovatelia uviedli, že označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku je zhodné s nezapísaným označením ktoré používajú, zhodnosť existuje z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska a obe označenia sú používané pre rovnaké tovary.

Na základe uvedeného navrhovateľa navrhli, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu z 15.5.2020 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie bola majiteľovi preukázateľne doručená 18.5.2020. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote nevyjadril.

## **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 249808 „telové suflé“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa AENEA s. r. o., Zelená 273/36, 079 01 Veľké Kapušany s právom prednosti od 26.9.2018 bola 15.5.2019 zapísaná do registra pre tovary „kozmetické prípravky“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

### **Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach**

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak 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.

Podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Navrhovatelia podaný návrh odôvodnili tým, že výraz „telové suflé“ je v oblasti kozmetiky bežne používaný, pomenúva druh tovaru, rovnako ako „telové mlieko“ či „telový krém“. Výraz „telové suflé“ pomenúva typ pleťového mlieka, ktoré je hustej alebo šľahanej konzistencie, je používané ako náhrada telového mlieka alebo krému vzhľadom na jeho jednoduchšie vstrebávanie a vo vzťahu k tovarom „kozmetické prípravky“ je tento výraz opisný, pričom na relevantnom trhu sa vyskytuje množstvo takto označovaných výrobkov. Ďalej konštatovali, že „telový“ znamená okrem iného „na telo“ a podľa Slovníka cudzích slov z roku 2005 pojem „suflé“ znamená „jemný náryp kyprený snehom“, teda koncept telového suflé sa nelíši od definície pojmu suflé, práve jeho našľahaná konzistencia vizuálnym vzhľadom alebo dotykom pripomína cesto na jemný náryp. Navyše uviedli, že aj harmonizovaná databáza tovarov a služieb TMclass obsahuje v triede 3 výraz „body soufflé“, resp. „telové suflé“. S ohľadom na uvedené je podľa navrhovateľov napadnutá ochranná známka tvorená výlučne údajom, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, je opisný, pomenúva druh tovaru a stal sa obvyklým v bežnom jazyku, resp. v zaužívaných obchodných zvyklostiach. Navrhovatelia ďalej upozornili, že už v roku 2012 začali s prípravou uvedenia produktu označeného ako „telové suflé“ na trh a predložili dôkazy, ktoré majú preukazovať, že v roku 2013 aj v roku 2018 ho dodávali na náš trh.

V súvislosti s uplatneným dôvodom je nutné poukázať na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je chápaná ako originálna, neodvodená vlastnosť samotného označenia, viazaná iba na konkrétne označenie, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich tak od tovarov a služieb iného pôvodu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez ďalších rozlišovacích prvkov, tak nemôže plniť funkciu ochrannej známky.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo využije službu, vykonať aj neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže ako pozitívna alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže ako negatívna. Označenia a údaje uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi na určenie vlastnosti, účelu, či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk. Rovnako označenie, ktoré obsahuje čisto slovný údaj používaný v bežnej slovnej zásobe bez iných rozlišovacích prvkov nemôže v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu. Značky alebo označenia obvyklé v bežnom jazyku či v obchodných zvyklostiach v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) sú určené na používanie mnohými subjektmi, preto sa nemôžu stať predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky.

Je potrebné zdôrazniť, že v prípade posúdenia splnenia zápisnej podmienky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach ide o posúdenie tzv. vnútornej (inherentnej) rozlišovacej spôsobilosti, t. j. posúdenia rozlišovacej spôsobilosti označenia samotného, pričom musí byť posúdená tak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, ako aj z hľadiska jej vnímania tými spotrebiteľmi, ktorým sú určené tovary a služby, pre ktoré sa požaduje zápis označenia.

Vzhľadom na uplatnené dôvody je potrebné opätovne preskúmať zápisnú spôsobilosť slovného označenia „telové suflé“ vo vzťahu k zapísaným tovarom „kozmetické prípravky“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovatelia na preukázanie svojich tvrdení predložili:

- výpisy z obchodného registra navrhovateľov, podľa ktorých spoločnosť navrhovateľa 1 bola založená v roku 1922, spoločnosť navrhovateľa 2 bola do obchodného registra zapísaná v roku 1994 a jej spoločníkom je spoločnosť Beiersdorf CEE Holding GmbH, Rakúsko, predtým ním bola spoločnosť navrhovateľa 1, prílohy 1 a 2,

- výpis z obchodného registra majiteľa, podľa ktorého bola spoločnosť do obchodného registra zapísaná v roku 2011, jej konateľkami a spoločníčkami sú Rita B. a Bianka B., príloha 3,

- výtlačok s výsledkami vyhľadávania kľúčových slov „body souffle“ v internetovom vyhľadávači Google z 13.3.2020, pri vyhľadávaní bolo nájdených 17 mil. výsledkov, vo výsledkoch sú zobrazené odkazy na 3 videá, odkaz na rôzne stránky aj obrázky, a to napr. video z 30.4.2019 „How to use body souffle“, zo 14.11.2016 „How to make Champagne Infused Body Souffle“ a z 12.3.2012 „DIY Whipped Body Souffle“, tiež odkazy na stránky [www.femina.in](http://www.femina.in) z 3.11.2016 s názvom „Five reasons to use the body soufflé for winter“, [www.moroccanoil.com](http://www.moroccanoil.com), kde je uvedená informácia o výrobku Body soufflé from MoroccanOil, [www.pulse.ng](http://www.pulse.ng) z 15.2.2020 s názvom „Why use Body Soufflé as part of a daily skincare routine...“, [www.mall.sk](http://www.mall.sk) s odkazom na ponuku výrobku od Soaphoria „Prírodné telové suflé Soapgasm Žena (Body souffle)“, [www.soaphoria.sk](http://www.soaphoria.sk) s ponukou výrobku „Bery forest- Organic body soufflé“, [www.amazon.com](http://www.amazon.com) s ponukou výrobku „Human-Kind-Body Souffle“, [www.humankind.com](http://www.humankind.com) „body souffle in a Tube“, napokon vo výsledkoch vyhľadávania sú zobrazené obrázky viacerých výrobkov - telových suflé rôznych výrobcov a značiek okrem iných aj „Nivea Cherry Blossom & Jojoba Oil“ a „Nivea Coconut & Monoi Oil“, MoroccanOil, príloha 4,

- výtlačok zo stránky [whois.sk](http://whois.sk) s údajmi o doméne [soaphoria.sk](http://soaphoria.sk), ktorá bola vytvorená 20.1.2014 a ako kontakt je uvedená spoločnosť majiteľa a Bianka B., príloha 5,

- výtlačok z databázy TMclass s výrazom „body soufflé“ zaradeným do triedy 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s prekladom výrazu do jazykov štátov EÚ, v slovenčine vo význame telové suflé, výraz je zaradený ako podkategória kozmetických prípravkov, konkrétne kozmetických prípravkov na ošetrovanie pleti, očí a nechtov, príloha 6,

- výtlačky z [www.interez.sk](http://www.interez.sk) z 1.4.2020, [www.miaomagazin.sk](http://www.miaomagazin.sk) 6/2016, [www.sbagency.sk](http://www.sbagency.sk), [www.startitup.sk](http://www.startitup.sk), ktoré informujú o prírodnej kozmetike značky Soaphoria sestier B., ktorá vznikla vo februári 2014, medziiným je spomenuté aj to, že ponúkajú svoje výrobky v obchodoch na Slovensku, prostredníctvom e-shopu aj v Českej republike, a to napr. prírodné mydlá, výrobky do kúpeľa, cez doplnky a telové suflé či

peelingy, čistiace masky na tvár, ako aj také unikátne a inovatívne produkty na trhu ako je tuhý šampón, či naparovacia tabletky, príloha 7,

- dokument s názvom Countryartwork z 19.6.2012 od spoločnosti repro 68 medienfabrik GmbH s vyobrazením vrchnej časti obalu - etikety výrobku „NIVEA Telové suflé Smooth Sensation“ spoločnosti Beiersdorf (t. j. navrhovateľa 1), s podrobnými údajmi o etikete - použitých farbách, značkách, písme, obsahu v objeme 300 ml, teda ide zrejme o interný dokument s údajmi o etikete, príloha 8,

- faktúry z roku 2013 (4 ks) a z roku 2018 (3 ks) vystavené navrhovateľom 2 v roku 2013 pre rôznych odberateľov na Slovensku - ide o slovenské reťazce potravín a drogérií, za rôzne výrobky značky NIVEA medzi iným aj „NIVEA Telové suflé Smooth Sensation 300“, príloha 9.

Z dôkazov vyplýva, že spoločnosť majiteľa vznikla v roku 2011, jej konateľkami a spoločníčkami sú sestry B. Podľa predložených článkov v roku 2014 vytvorili značku prírodnej kozmetiky Soaphoria, súčasne je spoločnosť majiteľa držiteľom domény soaphoria.sk, ktorá bola vytvorená v januári 2014. Podľa informácií v propagačných článkoch majiteľ ponúka pod značkou Soaphoria rôzne produkty, medzi inými výrobkami aj telové suflé.

Ďalej z predložených dôkazov vyplýva, že navrhovatelia sú prepojené subjekty a tiež, že navrhovateľ 2 v roku 2013 aj v roku 2018 dodával na slovenský trh výrobky značky Nivea, okrem iného aj „NIVEA Telové suflé, Smooth Sensation“. Podľa predloženého návrhu etikety tohto výrobku slovné spojenie „telové suflé“ označuje druh výrobku.

Súčasne možno podľa výsledkov vyhľadávania v internetovom vyhľadávacom usúdiť, že v oblasti kozmetiky boli rôzne výrobky označované ako „body soufflé“ minimálne už v roku 2012 aj v roku 2016, teda už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Hoci v predloženom výsledku vyhľadávania sú aj nedatované odkazy, resp. odkazy datované po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, je z nich zrejme, že spotrebiteľská verejnosť aj výrobcovia používajú slovné spojenie „body soufflé“ na označenie konkrétneho druhu výrobku, určeného pre starostlivosť o pokožku, na ošetrovanie pokožky tela, ktoré sa odlišuje od telového mlieka či krému svojou konzistenciou, je jemnejšie, ľahšie a nadýchanejšie. Tiež je z výsledkov vyhľadávania zjavné, že v oblasti kozmetiky sú aj v súčasnosti dostupné výrobky - telové suflé od rôznych výrobcov, medzi inými aj výrobok majiteľa a navrhovateľa. Aj keď v predložených dôkazoch sa vyskytuje anglický výraz „body soufflé“, jeho význam bude dotknutá slovenská verejnosť rozhodne vnímať ako „telové suflé“. Anglické slovo „body“ je totiž bežne používané na rôznych kozmetických prípravkoch dostupných na slovenskom trhu, sú ním pomenúvané prípravky určené na ošetrovanie pokožky tela, napr. „body milk“, „body cream“, „body butter“, „shower gel for body, face, hair“. Taktiež význam slova „soufflé“ bude slovenskému spotrebiteľovi známy s ohľadom na existenciu jeho slovenského ekvivalentu, slova „suflé“. Napokon z predložených faktúr vyplýva, že výrobok telové suflé od značky NIVEA bol na slovenskom trhu dostupný už v roku 2013, teda už päť rokov pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Taktiež bolo zistené, že výraz „body soufflé“ v slovenskom preklade „telové suflé“ je obsiahnutý ako termín na označenie tovaru v systéme triedenia TMclass spravovanom Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“).

Napadnutá ochranná známka je tvorená slovným spojením „telové suflé“, pozostávajúceho z dvoch slov. Slovo „telové“ je prídavné meno vytvorené od podstatného mena telo a slovo „suflé“ podľa Slovníka cudzích slov z roku 2005 (na čo poukázali aj navrhovatelia) znamená jemný náryp kyprený snehom. Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary každodennej spotreby - kozmetické prípravky, teda relevantnú verejnosť v tomto prípade tvorí široká verejnosť.

Po posúdení predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti bolo zistené, že slovné spojenie „telové suflé“, resp. jeho anglická verzia „body soufflé“ bola v relevantnom období pred podaním prihlášky používaná viacerými subjektmi, okrem iného aj na výrobkoch navrhovateľa 1, a to v súvislosti s výrobkami - kozmetickými prípravkami. Z predmetných dôkazov je zrejme, že termín „telové suflé“ pomenúva druh tovaru, kozmetického prípravku, ktorý v podstate nahrádza telové mlieko, či telový krém a odlišuje sa od nich svojou konzistenciou, a tento výraz, ako potvrdzujú aj predložené obrázky konkrétnych produktov, neslúži na určenie ich obchodného pôvodu. Z predložených dôkazov bolo zistené, že slovo „suflé“ v spojení so slovom „telové“ dodáva tomuto spojeniu nový význam, opisuje vlastnosti kozmetického výrobku, ktoré sú v podstate typické pre pokrm „suflé“. Toto slovné spojenie tak charakterizuje konzistenciu kozmetického výrobku, opisuje reálnu vlastnosť kozmetického výrobku a určuje jeho druh. Uvedené zistenie potvrdzuje aj

fakt, že výraz „body soufflé“ je obsiahnutý v harmonizovanej databáze tovarov a služieb EUIPO - TMclass, jeho slovenský preklad je „telové suflé“ a je zaradený v triede 3 ako podkategória kozmetických prípravkov, konkrétne kozmetických prípravkov na ošetrovanie pleti, očí a nechtov.

S prihliadnutím na uvedené možno konštatovať, že dotknutá verejnosť bude slovné spojenie „telové suflé“ chápať vo význame druhu tovaru, ktoré opisuje vlastnosti kozmetického prípravku - jeho nadýchanej konzistencie, určeného na nanášanie na telo. Výraz „telové suflé“ v spojení s kozmetickými prípravkami poskytne spotrebiteľom len informáciu o druhu tovaru a bude spotrebiteľmi vnímané výlučne ako označenie opisujúce jeho vlastnosti, nie obchodný pôvod.

Keďže spotrebiteľia si pod uvedeným označením nebudú predstavovať výrobok konkrétneho výrobcu - majiteľa, ale len druh tovaru - kozmetického prípravku určeného na ošetrovanie pokožky, typického svojou jemnou konzistenciou, takéto slovné spojenie nemôže byť viazané len na jedného výrobcu, ale musí zostať voľné pre všetkých potencionálnych výrobcov kozmetických prípravkov tohto druhu. Možno konštatovať, že slovné spojenie „telové suflé“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne slovami, ktoré slúžia v obchode na určenie konkrétnej vlastnosti kozmetického výrobku, resp. výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku a nemôže tovary ním chránené, t. j. „kozmetické prípravky“ v triede 3 odlišiť od tovarov a služieb pochádzajúcich od iných výrobcov.

Napadnutá ochranná známka je slovná a relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje zrozumiteľnú a jednoznačnú informáciu o druhu kozmetického prípravku. Okrem údaja vyjadrujúceho druh tovaru už neobsahuje žiadny iný údaj, na základe ktorého by priemerný spotrebiteľ mohol určiť jeho obchodný pôvod. To znamená, že napadnutá ochranná známka nie je spôsobilá rozlíšiť tovary majiteľa od rovnakých tovarov iných subjektov, a preto nespĺňa základnú funkciu ochrannej známky.

Keďže v konaní bolo preukázané, že napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známok zapísaná v rozpore s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach, možno považovať podmienky na jej vyhlásenie za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach za naplnené.

#### **Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Berúc do úvahy výsledok konania o vyhlásení neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach, je posudzovanie ďalšej podmienky na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach bezpredmetné, pretože by aj tak nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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.

Mgr. Vladimír Hardoň  
podpredseda

Doručiť:

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.  
Karadžičova 2  
811 09 Bratislava 1

AENEA s. r. o.  
Zelená 273/36  
079 01 Veľké Kapušany