



Banská Bystrica 20. 4. 2021
POZ 1648-2020/Z-161-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1648-2020 z 28.7.2020 prihlasovateľa PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia, Cyprus, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Jozef Pirohár, Podzámska 29, 940 01 Nové Zámky, 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 ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 15.12.2020 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,

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1648-2020 je obrazové označenie **REGEMASK!** prihlásené pre tovary „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje; kozmetické prípravky; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; čistiace prípravky; tvárové gély (kozmetika); neliečivé masti; telové krémové masky; kozmetické bahenné masky; ílové pleťové masky; masky na hydratáciu pleti; pleťové masky (kozmetika); hydratačné masky; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); čistiace masky; telové masky; čistiace masky na tvár; pleťové oleje; éterické esencie; aromatické látky (esenciálne oleje); telové čistiace prípravky (kozmetické prípravky); skrášľovacie prípravky (kozmetické prípravky); bylinkové výťažky na kozmetické použitie; bylinky do kúpeľa, nie na lekárske použitie; kozmetické prípravky na vlasy; neliečivé prípravky na ošetrovanie vlasov; neliečivé kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť, oči a nechty; prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); mydlá; gély na kozmetické použitie; prípravky na ústnu hygienu“ v triede 3 medzinárodného triedenia ako aj pre tovary „*antibakteriálne gély; antibakteriálne dezinfekčné pleťové gély na báze alkoholu; antibiotické masti; antiseptické masti; bylinné bahenné zábaly na terapeutické účely; dezinfekčné prípravky; antiseptické prípravky; farmaceutické a prírodné liečivá; gély na dermatologické použitie; hygienické výrobky na lekárske použitie; lekárske a zverolekárske prípravky; liečivé masti; liečivé pleťové masti; liečivé telové gély; protizápalové gély; protizápalové masti; tekuté masti (linimenty).“ 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 (*telové krémové masky; kozmetické bahenné masky; ílové pleťové masky; masky na hydratáciu pleti; pleťové masky (kozmetika); hydratačné masky; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); čistiacie masky; telové masky; čistiacie masky na tvár; bylinné bahenné zábaly na terapeutické účely; lekárske a zverolekárske prípravky, farmaceutické a prírodné liečivá...*) nemá takéto 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 označenia ako celku, ktoré je tvorené slovným prvkom „REGEMASK“ zakončené výkričníkom. Slovný prvok regemask je aj opticky rozdelený na dve časti. Slovný prvok „rege“ uvedený podľa údajov prihlasovateľa vo farbe mint, je slovtvorným základom slova „regeneračný“ ako „zameraný na obnovovanie pôvodného stavu, omladzovací“ (Slovník cudzích slov, r. 2004) a slovným prvkom v čiernej farbe „mask“ v preklade z anglického jazyka vo význame „maska“, ktorý charakterizuje Slovník súčasného slovenského jazyka M-N r.2015 okrem iného aj ako „kozmetický prípravok nanášaný na pokožku tváre, krku a dekoltu al. na vlasy s cieľom regenerovať pokožku“. Uvedené spojenie slovných prvkov je teda potrebné posúdiť vo význame „regeneračná maska“.

Úrad uviedol, že prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované rôzne kozmetické alebo toaletné prípravky prípadne lekárske prípravky alebo liečivá, ktoré sú určené na regeneráciu pokožky a aplikujú sa vo forme rôznych masiek.

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a relevantnou skupinou spotrebiteľov je široká laická verejnosť, ktorá si aplikuje rôzne kozmetické prípravky na pleť, či už za účelom skrášľovania alebo liečenia prípadných kozmetických nedokonalostí pleti. Jedná sa predovšetkým o ženy a dievčatá v rôznom veku avšak nie je vylúčené, že spotrebiteľmi môžu byť rovnako mladí muži alebo chlapci s problematickou pleťou. Za relevantnú skupinu je možné tiež považovať predavačky v drogeriách, pretože takéto kozmetické prípravky sú prevažne predávané v špecializovaných predajniach ako aj pracovníkov lekární v prípade farmaceutických prípravkov alebo liečiv predávaných vo forme regeneračných masiek.

Úrad ďalej uviedol, že predmetné označenie má jednoduchú grafickú úpravu, ktorá spočíva v použití farby mint v slovnom prvku „rege“, čo v podstate zdôrazňuje alebo zvýrazňuje regeneračnú funkciu výrobkov a na konci pravej časti slovného prvku „regemask“ je umiestnený výkričník v čiernej farbe. Použitie interpunkčného znamienka nijako neprispieva k rozlišovacej spôsobilosti, pretože len zdôrazňuje význam informácie uvedenej pred ním.

Úrad je toho názoru, že sa jedná o označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych 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 označenie. Úrad preto konštatoval, že sa jedná o označenie opisné, s chýbajúcou rozlišovacou spôsobilosťou.

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.

V závere listu úrad poučil prihlasovateľa o možnosti prekonať zápisné prekážky vznesené podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a to za splnenia podmienok definovaných v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 15.2.2021 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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
riadiateľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

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