



Banská Bystrica 20. 4. 2021  
POZ 2061-2020/Z-166-2021

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2061-2020 z 22.9.2020 prihlasovateľa Global Dream, s.r.o., Družstevná 8, 945 01 Komárno 1, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Maroš Gondek, advokát, Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré 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) citovaného zákona.

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 2.12.2020 oznámené, že prihlásené označenie čiastočne 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 2.12.2020 uviedol, že predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2061-2020 je slovné označenie v bežnom písme, „**SERUM** +“ prihlásené pre tovary „*Mydlá; kozmetické prípravky do kúpeľa; avivážne prípravky; kozmetické prípravky; kozmetické krémy; krémy na kožu; čistiace prípravky; pracie prostriedky; toaletné prípravky; čistiace oleje; šampóny; čistiace prípravky na tapety; dezodoračné mydlá; mydielka; mydlá proti poteniu; dezodoranty (parfuméria); aviváže; prípravky z aloy pravej na kozmetické použitie; suché šampóny; vosky na podlahy*“ v triede 3, „*Alkoholy na lekárske použitie; biocídy; roztoky na farmaceutické použitie; tekuté masti (linimenty); masti na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; alkoholy na farmaceutické použitie; dezinfekčné mydlá; mydlá s liečivými účinkami; dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; farmaceutické prípravky*“ v triede 5, a služby „*Maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; vonkajšia reklama; cielený marketing; reklama; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); fotokopírovacie služby; rozširovanie vzoriek tovarov; prenájom reklamných materiálov; zásielkové reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“).

V liste úradu z 2.12.2020 bolo prihlasovateľovi oznámené, že vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť zaujímajúca sa o tovary v oblasti kozmetiky, starostlivosti o krásu a zdravie, dezinfekcie a farmácie bude predmetné označenie v súvislosti s uvedenými tovarmi a s nimi spojenými službami priamo a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať iba ako jednoduché oznámenie, resp. informáciu o tom, že ide o tovary obsahujúce sérum (kozmetický prípravok) vyššej úrovne. Úrad vychádzal

zo skutočnosti, že slovné označenie sérum je bežne používaným výrazom pre označenie prípravkov v oblasti kozmetiky, dezinfekcie a farmácie, kde označuje „*lahký hydratačný produkt s veľmi účinnými aktívnymi zložkami, ktoré sú koncentrované v malých množstvách*“ (dostupné na: <https://www.kamazkrasou.sk/krasa/tvar/co-je-serum-toto-si-o-nom-urcite-nevedela-/15061>) alebo „*kozmetický prípravok s vysokou koncentráciou aktívnych látok*“ (dostupné na: <https://avononline.avon.sk/beauty-service/starostlivost-o-plet-a-telo/co-je-to-vlastne-serumskin-care/506138/201604>). Úrad ďalej uviedol, že označenie sérum sa bežne pre oblasť kozmetiky, dezinfekcie a farmácie používa v spojitosti so slovnými prvkami hydratačné, pleťové či nočné. Zaužívanosť takéhoto označenia úrad považoval za zjavnú na základe početnosti výsledkov bežného vyhľadávania v internetovom prehliadači pre takéto slovné spojenia, ktorá dosahuje viac ako 62 000 výsledkov pre „hydratačné sérum“, viac ako 350 000 pre „pleťové sérum“ a viac ako 38 000 pre „nočné sérum“. Na základe uvedeného má úrad za to, že relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude schopná na základe takéhoto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary a s nimi spojené služby pochádzajú, ale bude ho vnímať iba ako jednoduché oznámenie, resp. informáciu o tom, že ide o tovary obsahujúce sérum (kozmetický prípravok) vyššej úrovne.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že prihlásené označenie SERUM + je vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom 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. To znamená, že označenie musí svojou formou a obsahom umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo predmetné označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

**Dňa 4.1.2021 bolo úradu doručené vyjadrenie prihlasovateľa**, v ktorom uviedol, že s uvedeným tvrdením a s výsledkami prieskumu zápisnej spôsobilosti sa nestotožňuje a má za to, že v danom prípade nemožno hovoriť o tom, že by prihlasované označenie nemalo rozlišovaciu spôsobilosť.

V prvom rade prihlasovateľ poukázal na chápanie pojmu sérum úradom vo význame *lahkého hydratačného produktu s veľmi účinnými aktívnymi zložkami, ktoré sú koncentrované v malých množstvách* alebo *kozmetického prípravku s vysokou koncentráciou aktívnych látok*, ako na význam, s ktorým nemožno súhlasiť, pretože vymedzenie pojmu uvedené úradom je založené na internetových stránkach tretích osôb, ktoré nie sú nijakým spôsobom verifikované, osvedčené a nemajú žiadnu relevanciu. Nejde ani o oficiálne stránky štátnych orgánov, resp. o stránky s oficiálnymi a verifikovanými informáciami. Ide o internetové stránky, ktoré si zriadili vo vlastnej réžii súkromné spoločnosti a kde môžu publikovať ľubovoľný nimi zvolený obsah.

Prihlasovateľ k uvedenému doplnil, že Krátky slovník slovenského jazyka pojem sérum definuje ako:

- *žltkastá tekutina ostávajúca po zrazení krvi,*
- *očkovacia látka al. liek na báze krvného séra*

a starší, Slovník slovenského jazyka, definuje pojem sérum ako *bledožltú tekutinu zostávajúcu po zrazení krvi,* resp. *očkovaciu látku proti niektorým infekčným chorobám, získanú z krvného séra očkovaných zvierat.*

Prihlasovateľ považuje uvedené definície pojmu *sérum* za relevantné, nakoľko ide o oficiálne pojmy a ich výklad obsiahnutý v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Akékoľvek iné výklady tohto pojmu, obsiahnuté na ľubovoľných internetových stránkach, prihlasovateľ považuje za neprípustné, resp. nemožno ich akceptovať a prikladať im takú váhu ako pojmom obsiahnutým v Krátkom slovníku slovenského jazyka.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že od 11.07.2005 je v registri ochranných známok SR zapísané ako ochranná známka slovné označenie *NUTRI-SERUM*, pod číslom 210300. Platnosť predmetnej ochrannej známky bola obnovená v roku 2014, pričom uvedená ochranná známka je zapísaná pre obdobné tovary a služby ako prihlásené označenie. Prihlasovateľ uvádza, že zo sémantického hľadiska ide o totožnú situáciu ako v prípade pojmu *SERUM+*, rozšírením o slovo *NUTRI*, ktoré Krátky slovník slovenského jazyka definuje ako: *nutričný – týkajúci sa výživy, výživový* čím vzniká slovné spojenie označujúce výživový hydratačný produkt, resp. hydratačný produkt s výživovými doplnkami / s výživovými vlastnosťami. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že na základe argumentácie úradu ide o označenie, ktoré taktiež nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a nie je mu zrejmé z akého dôvodu došlo k zápisu tohto označenia ako ochrannej známky do registra, keďže ide o totožnú situáciu ako v prípade pojmu *SERUM+*. Prihlasovateľ ďalej poukázal na princíp právnej istoty, aby nedochádzalo k neodôvodneným rozdielom v rozhodovacej praxi Úradu priemyselného vlastníctva SR, a ak úrad zaregistroval slovný pojem *NUTRI-SERUM*, nie je daný žiaden dôvod, pre ktorý by úrad nemal

zaregistrovať slovný pojem *SERUM+* pre obdobné tovary a služby. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že po zadaní pojmu *nutri-serum* do vyhľadávača google, bolo nájdených 170.000.000 výsledkov.

Prihlasovateľ ďalej poukázal aj na iné, podľa jeho názoru podobné, ochranné známky, ktoré sú zapísané v príslušnom registri, a to :

- Slovná ochranná známka EÚ – superSerum+, registrovaná od 15.10.2019, pod číslom 1500180
- Slovná ochranná známka EÚ - BIOEFFECT SERUM, registrovaná od 11.10.2010, pod číslom 1070091
- Slovná ochranná známka EÚ - AIR SERUM, registrovaná od 23.12.2013, pod číslom 1195442
- Slovná ochranná známka EÚ – SERUM X CHROMOSOME, registrovaná od 27.02.2019, pod číslom 148521
- Slovná ochranná známka EÚ – SERUM Y CHROMOSOME, registrovaná od 27.02.2019, pod číslom 148533

Na základe vyššie uvedených skutočností prihlasovateľ žiada, aby Úrad priemyselného vlastníctva SR pokračoval v konaní v súlade s podanou Žiadosťou o zápis ochrannej známky do registra.

**Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie** vzhľadom na prihlasovateľom uvedené skutočnosti, a v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením z 2.12.2020 naďalej zastáva názor, že predmetné označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože relevantná verejnosť nebude označenie vnímať ako rozlišujúci prvok, na základe ktorého môže určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú, ale bude toto označenie považovať za označenie, ktoré sa stalo bežným v oblasti kozmetického priemyslu, starostlivosti o krásu a zdravie.

Čo sa týka definície slovného prvku označenia sérum v Krátkom slovníku slovenského jazyka vo význame *žltkastá tekutina ostávajúca po zrazení krvi, alebo očkovacia látka al. liek na báze krvného séra* úrad dáva do pozornosti, že uvedené významy majú pred definíciou uvedené skratky *biol.* a *lek.* čo podľa zoznamu skratiek elektronického lexikónu (dostupné na: <http://www.slex.sk/help.asp?kap=s>) označuje *termín z biológie; resp. lekársky termín*, čo nevylučuje tvrdenie úradu, že pre oblasť kozmetiky a starostlivosti o krásu môže mať tento pojem aj iný význam. Prihlasovateľom uvedené významy slova sérum v Krátkom slovníku slovenského jazyka a Slovníku slovenského jazyka sú ako definície výrazu správne, avšak nevylučujú aj iné významy, ako napríklad definície *sérum - tekutý kosmetický prípravok k ošetrovaniu pleti*, ktorý uvádza Internetový slovník súčasnej češtiny (dostupné na: <https://www.nechybuje.cz/slovník-soucasne-cestiny>), alebo anglická definícia pre oblasť kozmetiky *serum - "a substance in beauty products that is designed to improve your hair or skin and make it less dry"* (dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/serum>).

Úrad zároveň uvádza, že na naplnenie dôvodov zamietnutia zápisu označenia do registra podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach nie je nutné, aby takýto význam bol uvedený v slovníkoch, pokiaľ je dostatočne preukázané, že uvedený výraz je relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímaný a používaný vo význame, ktorý môže byť na prekážku zápisu. Úradom uvedené internetové odkazy tretích osôb, aj keď neverifikované a neosvedčené dokladujú práve používanie pojmu Sérum vo význame *kozmetického prípravku* vo vzťahu k relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, nakoľko ide o internetové stránky ponúkajúce tovary v oblasti kozmetického priemyslu a starostlivosti o krásu a zdravie. Relevantnosť uvedených odkazov spočíva podľa úradu najmä v ich aktuálnosti, keďže ide o dôkazy reflektujúce pomery spotrebiteľskej verejnosti v aktuálnej dobe (r. 2016 – 2021) na rozdiel od uvedených slovníkov z roku. 2003, resp. 1964.

Úrad dáva do pozornosti napríklad:

<https://avononline.avon.sk/beauty-service/starostlivost-o-plet-a-telo/co-je-to-vlastne-serumskin-care/506138/201604>

<https://www.notino.sk/clanky/sera-na-plet-preco-ich-zacat-pouzivat-uz-dnes/>

<https://www.kamzakrasou.sk/krasa/tvar/co-je-serum-toto-si-o-nom-urcite-nevedela-/15061>

<https://www.nivea.sk/produkty/tvar/starostlivost/sera>

<https://www.vichy.sk/vichy-mag/starostlivost-o-plet-proti-starnuti-u-aky-je-rozdiel-medzi-kremom-a-serom/vmag83832.aspx>

<https://www.parfemy-elnino.sk/pletove-sera/?c=435>

<https://www.fann.sk/plet-specialna-starostlivost-sera/>

<https://www.pilulka.sk/sera>

<https://www.modrapupava.sk/blog/clanok/pletove-serum-a-ako-ho-efektivne-pouzivat>

<https://www.prezdravie.sk/kozmetika/liftingove-spevnujuce-serum-merveillance-expert-lift-and-firm-serum-30-ml.html>

[https://www.dulcia.sk/ustna-hygiena/serum-na-zuby.html?p\\_pq=4](https://www.dulcia.sk/ustna-hygiena/serum-na-zuby.html?p_pq=4)

Vzhľadom na uvedené má úrad za preukázané bežné používanie pojmu sérum v súvislosti s tovarmi z oblasti prihlasovaných tovarov ako aj vnímanie prihlasovaného označenia verejnosťou v uvedenom význame.

Prihlasovateľom uvedená zapísaná ochranná známka pod číslom 210300, *NUTRI-SERUM* je v registri ochranných známok zapísaná od 11.7.2005, to znamená, že vecný prieskum vykonaný úradom prebiehal pred týmto dátumom a jeho výsledky mohli byť vzhľadom na to, že ide o obdobie pred 15 rokmi odlišné. Takéto odlišnosti posudzovania môžu byť vyvolané hlavne vývojom v oblasti posudzovania ochranných známok, vývojom v príslušnej oblasti trhu, relevantnej spotrebiteľskej verejnosti alebo aj jazyka. Pri obnovovaní platnosti už zapísanej ochrannej známky úrad opätovne prieskum zápisnej spôsobilosti nevykonáva. Zároveň úrad uvádza, že aj napriek princípu právnej istoty pri rozhodovacej praxi úradu skorší zápis ochrannej známky nevedie automaticky k zápisu podobného neskoršieho označenia. Taktiež dáva úrad do pozornosti, že v konaní a posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaných ochranných známok 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.

Úrad tak konštatuje, že rozdiely v rozhodnutiach uvedených označení *NUTRI-SERUM* a *SERUM+* majú svoje odôvodnenie vzhľadom na jednak rozdielnosť samotných označení a jednak na vývoj v oblasti posudzovania ochranných známok, či vývoj v oblasti trhu s kozmetickými výrobkami.

Registrované ochranné známky EÚ – *superSerum+* pod číslom 1500180, *BIOEFFECT SERUM* pod číslom 1070091, *AIR SERUM* pod číslom 1195442, *SERUM X CHROMOSOME* pod číslom 148521, *SERUM Y CHROMOSOME* pod číslom 148533 uvedené prihlasovateľom nemožno pokladať za relevantné pri vyhodnocovaní zápisuschopnosti prihláseného označenia, keďže okrem označenia *superSerum+* ostatné označenia obsahujú ďalší slovný prvok, ktorý označeniu môže dodávať dištinkívny charakter. V prípade označenia *superSerum+* nemožno hovoriť o rozdielnom posudzovaní, keďže v konaní uvedenej ochrannej známky EUIPO vydalo 12.2.2020 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí na základe „Article 7(1)(b) and (c) EUTMR and Article 7(2) EUTMR” s odôvodnením “...the sign has a clear descriptive meaning, it is also devoid of any distinctive character and therefore objectionable under Article 7(1)(b) EUTMR.”, ktoré naopak poukazuje na rovnaký postup pri posudzovaní podobného označenia a potvrdzujúce výsledky prieskumu úradu.

Zároveň úrad uvádza, že jednotlivé úrady sú na sebe nezávislé a výsledok prieskumu zápisu schopnosti označenia pred EUIPO, alebo iného národného úradu sa nemusí zhodovať s výsledkom posúdenia rovnakého označenia pred ÚPV SR.

Po preskúmaní argumentov predložených prihlasovateľom v liste zo dňa 4.1.2021 úrad vyhodnotil, že prihlasovateľ nepredložil žiadne argumenty ani dôkazy, ktoré by vyvrátili výsledky prieskumu úradu zo dňa 2.12.2020 a preukázali rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia.

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) 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  
dboru známok a dizajnov

Doručiť:

JUDr. Maroš Gondek, advokát  
Hlavná 6  
040 01 Košice-Staré Mesto