



Banská Bystrica 26. 4. 2021
POZ 715-2020/Z-173-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 715-2020 z 27.3.2020 prihlasovateľa Murnauer Markenvertrieb GmbH, Hans-Fleißner-Straße 80, 63329 Egelsbach, DE;, ktorého v konaní zastupuje Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava, 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 15.6.2020 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 15.6.2020 uviedol, že výlučne slovné označenie v bežnom písme, bez akýchkoľvek grafických prvkov „**PERL WEISS**“ prihlásené pre tovary „*Prípravky na čistenie zubov; zubné pasty; zubné gély; prípravky na leštenie zubov; prípravky na bielenie zubov; ústne vody (nie na lekárske použitie); hygienické prípravky na osvieženie dychu*“ v triede 3, „*Zubné kefy; dentálne nite; špáradlá*“ v triede 21, a „*Žuvačky, cukríky a neliečivé pastilky na čistenie a bielenie zubov, na čistenie list a ďasién a na osvieženie dychu*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlasované označenie“), nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

Úrad uviedol, že vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom, ktoré možno hromadne označiť ako *hygienické prípravky, kefy, nite, žuvačky a cukríky na čistenie a bielenie zubov* nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona 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 charakteru, účelu a kvality alebo iných vlastností prihlásených tovarov. Úrad vyjadril názor, že prihlasované označenie poskytuje relevantnému spotrebiteľovi, za ktorého sa v tomto prípade považuje široká verejnosť zaujímajúca sa o tovary v oblasti ústnej hygieny, čistenia a bielenia zubov, len jednoduchú, opisnú informáciu, že takto označené tovary budú *hygienické prípravky, kefy, nite, žuvačky a cukríky* s dobrými vlastnosťami bielenia čo je žiadúci výsledok používania *tovarov na čistenie a bielenie zubov*.

Uvedené vyplynulo z významu slovných prvkov, z ktorých je predmetné označenie vytvorené. Slovný prvok v nemeckom jazyku „**PERL**“ okrem iného aj vo význame „*perla, perlový*“ (In.: PC Translator 2010), a slovný prvok v nemeckom jazyku „**WEISS**“ alebo aj „**WEIB**“ okrem iného aj vo význame „*biela, biely*“ (In.: PC Translator 2010). Spojením slovných prvkov tak vzniká označenie „*perlovo biely*“, ktoré spotrebiteľovi len opisuje vlastnosti, účel a kvalitu prihlasovaných tovarov, a spotrebiteľ nebude schopný na základe takéhoto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú, bude označenie vnímať len ako opis vlastností tovarov a informáciu o výsledku ich používania pri čistení a bielení zubov, ktoré po ich používaní budú *perlovo biele*.

Na základe uvedeného úrad vyjadril presvedčenie, že v tomto prípade ide o výlučne slovné opisné označenie, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad ďalej doplnil, že opisné označenia majú vzhľadom na ich všeobecnosť za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti v miere umožňujúcej spotrebiteľovi rozlíšenie tovarov alebo služieb prihlasovateľa od rovnakých tovarov alebo služieb iných osôb. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo prihlasované označenie neplní, a na základe toho nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.

Dňa 27.11.2020 bolo úradu doručené vyjadrenie prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že argumentáciu úradu neobstojí, pretože medzinárodne používaný vzorkovník farieb RAL pod názvom PERL WEISS (RAL 1013) označuje farbu



ktorú podľa názoru prihlasovateľa nie je možné považovať za farbu bielu, ale ide o farbu krémovú s odtieňom do hnedá, ktorá samozrejme nie je cieľom resp. žiadaným výsledkom pre tovary určené na čistenie a bielenie zubov.

Prihlasovateľ ďalej vyjadril nesúhlas s argumentáciou úradu vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným tovarom, medzi inými napr. „*ústne vody (nie na lekárske použitie)*“ a „*hygienické prípravky na osvieženie dychu*“ v triede 3, „*dentálne nite a špáradlá*“ v triede 21 ako ani „*žuvačky, cukríky a neliečivé pastilky na osvieženie dychu*“ v triede 30. Podľa názoru prihlasovateľa minimálne vo vzťahu k týmto tovarom prihlasované označenie nemôže byť považované, za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti nakoľko vo vzťahu k týmto tovarom neopisuje predmetné označenie žiadnu vlastnosť takýchto výrobkov.

Záverom prihlasovateľ poukázal na rozhodnutia iných Úradov priemyselného vlastníctva, ktoré považovali predmetné označenie za dostatočne dištinkívne pre zápis do registra ako ochrannej známky. Konkrétne išlo o kópie výpisov z registra ochranných známk úradov Španielska, Fínska, Nemecka, Rakúska a Beneluxu.

Prihlasovateľ tak na základe uvedeného žiadal úrad o prehodnotenie jeho námietok a zápis prihlasovaného označenia do registra ochranných známk.

Dňa 27.11.2020 bolo úradu doručené doplnenie vyjadrenie prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že priemerného slovenského spotrebiteľa nemožno považovať za spotrebiteľa, ktorý bežne používa a rozumie nemeckému jazyku, alebo minimálne za spotrebiteľa, ktorý by priradil význam prihlasovanému označeniu „**PERL WEISS**“. Zároveň prihlasovateľ uviedol tvrdenie, že nie je možné vylúčiť, že prihlasované označenie je spojené s iným cudzím jazykom známym danej osobe, alebo s akýmkoľvek inými okolnosťami ako prácou, zamestnaním a / alebo konkrétnymi osobnými udalosťami. Ako príklady prihlasovateľ uviedol dynamický programovací jazyk „Perl“, ktorého vývojové nástroje sú verejnosti voľne dostupné, čo môže toto označenie

spájať s IT priemyslom pre časť slovenskej verejnosti, alebo priezvisko osoby „Weiss“, ako môže pravdepodobne časť verejnosti takéto označenie vnímať.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že pojem „PERL“ môže obsahovať všetky vlastnosti perál, napríklad lesklé, hladké, jemné, cenné a obdivované, vďaka čomu si priemerný spotrebiteľ môže myslieť, že jeho zuby budú napríklad lesklé ako perly.

Záverom prihlasovateľ opäť požiadal úrad o prehodnotenie námietok a zápis prihlasovaného označenia do registra ochranných známkov.

Následne v liste doručenom úradu 18.12.2020 prihlasovateľ zopakoval svoju argumentáciu z listu doručeného úradu dňa 27.11.2020 a **doplnil** svoje vyjadrenie o doklad vo forme kópie internetovej stránky wikipédia (<https://sk.wikipedia.org/wiki/Perl>), v ktorom potvrdzuje pravdivosť svojho tvrdenia o existencii programovacieho jazyka Perl.

Úrad následne listom o opätovnom prieskume z 25.1.2021 prihlasovateľovi oznámil, že na základe všetkých jeho vyjadrení a doložených dokladov opätovne preskúmal prihlasované označenie a zotrúva na stanovisku, že výlučne slovné označenie „PERL WEISS“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona 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 charakteru, účelu a kvality alebo iných vlastností prihlásených tovarov. A preto nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.

Úrad vo svojom liste odpovedal na argumenty prihlasovateľa v znení, že po opätovnom prieskume predmetnej prihlášky ochrannej má za to, že vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom v triedach 3, 21 a 30 môže byť spotrebiteľom takéto označenie vnímané ako opisné a to hlavne vzhľadom na povahu jednotlivých tovarov, ktoré či už priamo „*přípravky na čistenie zubov; zubné pasty; zubné gély; prípravky na leštenie zubov; prípravky na bielenie zubov; zubné kefy; dentálne nite; cukríky a neliečivé pastilky na čistenie a bielenie zubov, na čistenie úst a ďasien a na osvieženie dychu*“ alebo nepriamo ako „*hygienické prípravky na osvieženie dychu; špáradlá; žuvačky*“ súvisia s čistením, alebo ochranou zubov, ústnej dutiny a starostlivosťou o nich, pričom práve efekt „bielych zubov“ je jedným z hlavných a žiadaných výsledkov.

Čo sa týka prihlasovateľovho argumentu o farbe PERL WEISS (RAL 1013) v medzinárodne používanom vzorkovníku farieb RAL, úrad poukázal na to, že podľa stránky https://sk.wikipedia.org/wiki/Vzorkovnik%3%ADk_farieb_RAL sa uvedený vzorkovník a jeho triedenie odtieňov farieb používa „*hlavne v architektúre, priemyselnej výrobe interiérových a exteriérových náterov a stavebníctve vo všeobecnosti ako aj v doprave a výrobe nábytku*“. Podľa názoru úradu ide teda o oblasť trhu, ktorá nijako nesúvisí s trhom na ktorom budú ponúkané tovary prihlásené v predmetnej prihláške ochrannej známky a spotrebiteľia prihlasovaných tovarov nemusia byť s touto stupnicou farieb oboznámení.

Ani v prípade že spotrebiteľ bude s takouto RAL stupnicou farieb oboznámený sa úrad nestotožňuje s tvrdením prihlasovateľa, že túto farbu „*nemožno považovať za farbu bielu, ale farbu krémovú s odtieňom do hnedá*“, keďže preklad farebných odtieňov do slovenského jazyka dostupný napríklad na http://www.t-glass.sk/RAL_vzorkovnik_20062011.pdf označuje uvedený odtieň RAL 1013 ako „*PERLOVÁ BIELA*“. Pričom rozhodujúcim faktorom pri posudzovaní dištinkčnosti označenia je práve vnímané označenia relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, ktorá v tomto prípade bude vnímať práve lexikálny význam označenia tak ako úrad uviedol v sémantickom rozbere označenia v správe o prieskume zápisnej spôsobilosti označenia zo dňa 15.6.2020.

Prihlasovateľom doložené rozhodnutia iných európskych úradov o zaregistrovaní slovného označenia PERL WEISS nijako nepreukazujú rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia pre slovenský trh a jeho spotrebiteľov. Úrad taktiež dodal, že jednotlivé úrady sú na sebe nezávislé a výsledok prieskumu zápisuschopnosti označenia pred prihlasovateľom uvedenými úradmi sa nemusí zhodovať s výsledkom posúdenia rovnakého označenia pred ÚPV SR.

Pokiaľ ide o názor prihlasovateľa, že *priemerného slovenského spotrebiteľa nie je možné považovať za spotrebiteľa, ktorý bežne používa a rozumie nemeckému jazyku, minimálne ho nie je možné považovať za spotrebiteľa, ktorý by priradil určitý význam prihlasovanému označeniu „PERL WEISS*, úrad uviedol, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti inojazyčných označení (najmä v mutáciách svetových jazykov akými sú anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, či taliansky jazyk) úrad postupuje jednoznačne, striktné, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR, súvisiacu so stále viac sa prehlbujúcimi

vzťahmi so zahraničím (vstup Slovenska do EÚ, rozširujúci sa medzinárodný trh s tovarmi), ako keby išlo o označenie v slovenskom jazyku. Nemožno teda tvrdiť, že ide o slovné spojenie, ktorému by relevantná slovenská spotrebiteľská verejnosť nerozumela, vzhľadom na sémantický rozbor predmetného označenia uvedený v správe o prieskume zápisnej spôsobilosti označenia zo dňa 15.6.2020. Úrad teda konštatoval, že význam predmetného označenia je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť jednoznačný aj keď je v nemeckom jazyku.

Tvrdenie prihlasovateľa, že *nie je možné vylúčiť, že prihlasované označenie je spojené s iným cudzím jazykom známym danej osobe, alebo s akýmkoľvek inými okolnosťami ako prácou, zamestnaním a / alebo konkrétnymi osobnými udalosťami* úrad nevyvracia, avšak s poukazom na rozsudok C-191/01 „Doublemint“ v bode 32 z 23.10.2003, potvrdeným rozsudkom C-191/99 „Postkantoor“ v bode 97 úrad uviedol, že na zamietnutie podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o CTM stačí, ak aspoň jeden z možných významov výrazu je opisný vo vzťahu k príslušným tovarom a službám.

Zároveň v prípade programovacieho jazyka Perl úrad opäť poukázal na skutočnosť, že ide o oblasť trhu, ktorá nijako nesúvisí s oblasťou trhu kde budú ponúkané tovary prihlásené v predmetnej prihláške ochrannej známky a spotrebiteľia prihlasovaných tovarov nemusia byť s existenciou programovacieho jazyka Perl oboznámení. Na druhú stranu u spotrebiteľov z oblasti IT priemyslu, ktorí programovací jazyk Perl poznajú, úrad nepredpokladá, že by si slovný prvok PERL v prihlasovanom označení na tovaroch z oblasti trhu výrobkov na dentálnu hygienu a starostlivosť spájali s programovacím jazykom.

Záverom svojho listu úrad upozornil, že prekážku zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach má prihlasovateľ možnosť prekonať na základe § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ak preukáže, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovacia spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka.

Výsledok opätovného prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 1.4.2021 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, ani nepredložil doklady o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:
Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.

Krasovského 13
851 01 Bratislava-Petržalka