



Banská Bystrica 02.02.2024  
POZ 1596-2022/Z-41-2024

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1596-2022 z 5.8.2022 prihlasovateľa Essity Hygiene and Health Aktiebolag, SE-405 03, Göteborg, Švédsko, ktorého v konaní zastupuje HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Royova 19, Bratislava-Nové Mesto (ďalej „prihlasovateľ“),

**sa čiastočne zamieta pre tovary** „*toaletné papierové obrúsky napustené kozmetickými prípravkami; obrúsky napustené kozmetickými prípravkami; utierky napustené čistiacimi prípravkami; uteráky napustené kozmetickými vodami; celulózová vata na kozmetické použitie; obrúsky napustené odličovacími a kozmetickými prípravkami na starostlivosť o pleť*“ **v triede 3** a „*toaletný papier; vreckovky z papiera alebo celulózy; obrúsky z papiera alebo celulózy; odličovacie papierové obrúsky na tvár a na osušovanie; papierové alebo celulózové kuchynské utierky v kotúčoch; papierové vreckovky na tvár*“ **v triede 16** medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

**podľa § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) tohto zákona**

**a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známkov pre tovary** „*mydlá; čistiace prípravky; vatové tampóny na kozmetické použitie; odličovacie prípravky; pleťové vody na kozmetické použitie; vatové tyčinky na kozmetické použitie*“ **v triede 3** medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 5.10.2022 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov pre časť prihlásených tovarov, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), do registra sa nezapíše označenie, ak

- 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 1596-2022 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „FLEXISHEETS“ prihlásené pre tovary „*toaletné papierové obrúsky napustené kozmetickými prípravkami; obrúsky napustené kozmetickými prípravkami; utierky napustené čistiacimi prípravkami; mydlá; čistiace prípravky; uteráky napustené kozmetickými vodami; celulózová vata na kozmetické použitie; vatové tampóny na kozmetické použitie; odličovacie prípravky; pleťové vody na kozmetické použitie; vatové tyčinky na kozmetické použitie; obrúsky napustené odličovacími a kozmetickými prípravkami na starostlivosť o pleť*“

v triede 3 a „*toaletný papier; vreckovky z papiera alebo celulózy; obrúsky z papiera alebo celulózy; odličovacie papierové obrúsky na tvár a na osušovanie; papierové alebo celulózové kuchynské utierky v kotúčoch; papierové vreckovky na tvár*“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 5.10.2022 bolo prihlasovateľovi oznámené, že vo vzťahu k všetkým prihláseným tovarom v triede 16, ktoré možno hromadne označiť ako papierové alebo celulózové obrúsky, utierky a vreckovky, ako aj časti prihlásených tovarov v triede 3 „*toaletné papierové obrúsky napustené kozmetickými prípravkami; obrúsky napustené kozmetickými prípravkami; utierky napustené čistiacimi prípravkami; uteráky napustené kozmetickými vodami; celulózová vata na kozmetické použitie; obrúsky napustené odličovacími a kozmetickými prípravkami na starostlivosť o pleť*“, 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 druhu, charakteru a ďalších vlastností prihlásených tovarov.

Uvedené vyplýva z významu slovného prvku, ktorý tvorí predmetné označenie a tiež ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

**Prihlasovateľ** vo svojom vyjadrení z 2.12.2022 nesúhlasil s výsledkom prieskumu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia. Uviedol, že použitie predpony „flexi-“ môže priemernému spotrebiteľovi evokovať slovo flexibilný, a s tým súvisiacu predstavu o pružnosti/elasticite, nejde však podľa jeho názoru o opis vlastností dotknutých tovarov, ale o prenesenie významu tohto slova na tovary, s ktorými sa tento výraz bežne nepoužíva. Všetky úradom namietané tovary, sú podľa prihlasovateľa tovary, ktoré sú vyrobené z materiálov (papier, celulóza), ktoré neumožňujú po ohnutí alebo stlačení týchto tovarov vrátiť ich úplne do pôvodnej polohy. Priemerný spotrebiteľ očakáva od namietaných tovarov najmä jemnosť a/alebo savosť, ale nie flexibilitu. Flexibilita je podľa neho vlastnosť, ktorá nie je pre použitie vyššie uvedených tovarov účelná, preto bude použitie predpony flexi- vo vzťahu k dotknutým tovarom tried 3 a 16 pre priemerného spotrebiteľa prekvapivé, neobvyklé. Výraz flexi- vo význame *flexibilný, pružný*, by pre tovary z papiera v anglickom jazyku nepoužil ani rodený hovorca, čoho dôkazom je podľa prihlasovateľa skutočnosť, že slovná ochranná známka „FLEXISHEETS“ bola Úradom duševného vlastníctva UK zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary pre územie Veľkej Británie pod číslom UK00003795167 (dôkaz č.1). Rovnako tak aj Úrad priemyselného vlastníctva v Českej republike dňa 14.9.2022 zverejnil prihlášku slovnej ochrannej známky „FLEXISHEETS“ pod číslom 580678 (dôkaz č.2) pre zhodné alebo podobné tovary s predmetným označením. Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že český a slovenský priemerný spotrebiteľ disponuje porovnateľnou znalosťou anglického jazyka a taktiež aj situácia na trhu s dotknutými tovarmi je v oboch štátoch porovnateľná. Na základe vyššie uvedeného je prihlasovateľ toho názoru, že predmetné označenie je spôsobilé na trhu individualizovať namietané tovary. Príslušná spotrebiteľská verejnosť by nespájala predmetné označenie výlučne s druhom a charakterom alebo vlastnosťami týchto najčastejšie papierových tovarov, čo je podľa neho dané taktiež významovou nejednoznačnosťou označenia „FLEXISHEETS“ v súvislosti s namietanými tovarmi. Spotrebiteľia na Slovensku a ani vo Veľkej Británii neužívajú predmetné označenie v bežnej reči, teda ani pri výbere kuchynských utierok alebo vreckoviek. Prihlasovateľ považuje prihlásené označenie za nevšedné a inovatívne vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom. Časť relevantnej verejnosti reprezentovaná spotrebiteľmi, ktorí dobre poznajú širšie spektrum významov anglických slov „flexi“ a „sheets“ a ktorí sú schopní zaznamenať a interpretovať prenesenie významu na predmety primárne odlišných vlastností, môže považovať predmetné označenie za evokatívne. Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal, aby úrad pokračoval v konaní a zverejnil predmetnú prihlášku vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva.

Na podporu svojich tvrdení predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- kópia výpisu ochrannej známky s č. zápisu UK00003795167 z registra Úradu duševného vlastníctva UK (dôkaz č. 1),
- kópia výpisu z registra Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky o podaní prihlášky ochrannej známky s č. 580678 (dôkaz č.2).

**Záverečné zhodnotenie:**

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k časti prihlásených tovarov v triede 3 a k všetkým prihláseným tovarom v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je opisným, resp. označením tvoreným údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie druhu, charakteru a ďalších vlastností takto namietaných tovarov.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo osebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol v predchádzajúcej správe, vyplýva z významu slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie ako aj ďalších skutočností rozhodných vo veci. Predmetné označenie je zloženým slovom, ktoré vzniklo spojením anglických výrazov „FLEXI“ a „SHEETS“. Prvý slovný prvok „flexi-“ predstavuje zaužívanú predponu, ktorá v zložených slovách má význam *flexibilný, ohybný; pružný; poddajný; elastický* (In.: <https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=flexi->; anglicko-slovenský slovník PC Transaltor 2010.21), t.j. *majúci schopnosť po ohnutí, stlačení a pod. vrátiť sa do pôvodnej polohy; syn. pružný; 2. pružne reagujúci, ľahko sa prispôsobujúci novým podmienkam, prispôsobivý* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Veda, Bratislava, 2006). Druhý slovný prvok „sheets“ v anglickom jazyku označuje v množnom čísle *hárok; list; papier; plátok; vrstvu* (In.: anglicko-slovenský slovník PC Transaltor 2010.21), resp. tenký kus látky, ako je papier, sklo alebo kov, zvyčajne obdĺžnikového tvaru (In.: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sheet>). Označenie ako celok je možné z významového hľadiska interpretovať ako flexibilné, prispôsobivé, ohybné, pružné vrstvy, hárky, resp. listy a pod.

Za priemerného spotrebiteľa určitých tovarov a služieb sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokováných tovarov a služieb. Ako je zjavné, namietané prihlásené tovary v triede 3 (*„toaletné papierové obrúsky napustené kozmetickými prípravkami; obrúsky napustené kozmetickými prípravkami; utierky napustené čistiacimi prípravkami; uteráky napustené kozmetickými vodami; celulózová vata na kozmetické použitie; obrúsky napustené odličovacími a kozmetickými prípravkami na starostlivosť o pleť“*) a v triede 16 (*„toaletný papier; vreckovky z papiera alebo celulózy; obrúsky z papiera alebo celulózy; odličovacie papierové obrúsky na tvár a na osušovanie; papierové alebo celulózové kuchynské utierky v kotúčoch; papierové vreckovky na tvár“*) sú tovary bežnej dennej spotreby a spotrebiteľská verejnosťou je preto tvorená širokou spotrebiteľskou verejnosťou s priemerným stupňom pozornosti prevažne reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi týchto tovarov. Relevantnou verejnosťou pre tieto tovary tiež môže byť odborná verejnosť pôsobiaca v oblasti čistenia a kozmetiky.

Vychádzajúc z uvedených skutočností úrad konštatuje, že prihlásené označenie bude vo vzťahu k namieta- ným tovarom nárokoványm v triedach 3 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno hro- madne označiť ako rôzne napustené alebo nenapustené obrúsky, utierky, vreckovky z papiera, celulózy či vaty, vyššie uvedenou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako opisné, poskytujúce jej priamu informáciu o ich druhu, charaktere a iných vlastnostiach. Označenie ako celok poskytuje relevantnej spotrebiteľskej ve- rejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované uve- dené tovary, ktoré sú tvorené flexibilnými, prispôsobivými, pružnými, poddajnými vrstvami, hárkami, listami, t.j. že sa ľahko pri používaní dokážu prispôobiť prostrediu (napr. pri utieraní rôznych predmetov sa ľahko prispôobujú ich povrchom, tvarom, typom znečistenia, atď.), resp. že majú schopnosť po ohnutí, stlačení a pod. vrátiť sa do pôvodnej polohy.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení vo veci nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti pri- hláseného označenia. V súvislosti s argumentáciou prihlasovateľa, že flexibilita je vlastnosť, ktorá nie je pre použitie namietaných tovarov účelná, a preto bude použitie predpony flexi- vo vzťahu k dotknutým tovarom v triedach 3 a 16 pre priemerného spotrebiteľa prekvapivé a neobvyklé, resp. že priemerný spotrebiteľ očá- káva od namietaných tovarov najmä jemnosť a/alebo savosť, ale nie flexibilitu, úrad uvádza nasledovné. Úrad prieskumom internetových stránok zistil, že mnoho ďalších podnikateľských subjektov zameraných na výrobu a predaj papierových výrobkov používa v popise vlastností svojich výrobkov výrazy *flexibilné, pružné*, atď. (ako napr. „Mäkké, *flexibilné čistiace utierky na ťažko dostupné miesta*“ na stránke <https://www.conrad.sk/sk/p/tork-priemyselne-cistiace-utierky-sede-w7-1-x-210-utierky-520372-pocet-210-ks-2489986.html>; „mäkké a *flexibilné utierky jemne očistia a hydratujú pokožku dieťaťa*“ na stránke <https://www.sanitaske.sk/produkt/38712/fresh-n-soft-detske-kremove-utierky-9152>; „mäkké, *flexibilné utierky s rôznymi štruktúrami, ideálne vhodné na univerzálne čistenie, ako aj na priemyselné čistenie a vý- robné vybavenie*“ na stránke <https://merkandi.sk/products/viacucelove-utierky-roznych-druhov-velkoobchod-so-zvysnym-skladom/436843>; „*flexibilné utierky sa dajú spoľahlivo používať aj na nerovnom povrchu*“ na stránke <https://pepita.com/sk/vseobecne-cistiace-prostriedky-na-povrchy-c5031/antibac-dezinfekcne-obrusky-na-klavesnicu-80ks-p609853#ref>; atď.). Okrem toho možno podotknúť, že pružnosť (flexibilita) vlákien materiálov (papier, celulóza), z ktorých sú namietané tovary v triedach 3 a 16 tvorené, môže ovplyv- ňovať aj ich vlastnosti (ako napr. ich mäkkosť). Vzhľadom na uvedené možno uviesť, že slovo flexibilita, resp. pružnosť, na ktoré kládol prihlasovateľ vo vyjadrení dôraz, je bežne používaným slovom, ktoré sa používa v súvislosti s vlastnosťami daných výrobkov. Súčasne možno poznamenať, že nezáleží na tom, či sú vlastnosti tovarov alebo služieb z obchodného hľadiska podstatné alebo len doplnkové, resp. či existujú ich synonymá. Zápis slovného označenia musí byť zamietnutý, ak aspoň jeden z jeho potenciálnych významov označuje cha- rakteristiku dotknutých tovarov alebo služieb.

Vo všeobecnosti platí, že kombinácia prvkov, z ktorých každý popisuje určitú vlastnosť samotných tovarov alebo služieb, predstavuje aj ako celok iba opisný údaj o týchto vlastnostiach. Len zoskupenie opisných prvkov bez toho, aby išlo o nezvyčajnú vetnú skladbu alebo kombináciu, ktorá dáva označeniu ako celku nezvyčajný význam, má za následok, že kombinácia opisných prvkov je vo výsledku len opisným označením. Úrad zastáva názor, že prihlásené slovné označenie „FLEXISHEETS“ bude priemerný spotrebiteľ vnímať spôsobom, ktorý vyplýva z významu jeho jednotlivých slovných prvkov. Nemožno konštatovať, že v predmetnom prípade ide o kombináciu uvedených slovných prvkov neobvyklej povahy, ktorá by navodzovala dojem odlišný od dojmu, ktorý vytvára obyčajný význam slov, z ktorých je označenie zložené. Odkaz šírený prihláseným označením je jasný, priamy a bezprostredný bez toho, aby mu bolo možné priznať nejednoznačnosť, ktorú by bolo po- trebné vyložiť, nepresnosť, náznakovosť alebo sugestívnosť. S ohľadom na uvedené je nutné konštatovať, že prihlásené označenie „FLEXISHEETS“ nemá zo známkovo-právneho hľadiska vo vzťahu k vyššie namieta- ným tovarom v triedach 3 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o označenie opisujúce druh, charakter a iné vlastnosti týchto tovarov.

Čo sa týka poukázania na zverejnenú prihlášku ochrannej známky so zhodným označením v Českej republike, resp. na zápis zhodného označenia vo Veľkej Británii možno uviesť nasledujúce. Pri posúdení zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra sa úrad riadi zákonom o ochranných známkach, pričom rozhodnutiami úradov iných štátov nie je viazaný. Zápisy ochranných známok zahraničnými národnými úradmi nemožno samé osebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia pri- hláseného na zápis do registra ochranných známok. Je na správnej úvahe toho ktorého úradu, aby vyhodnotil

okolnosti daného prípadu a vo veci náležite rozhodol. Je potrebné podotknúť, že okolnosťou, ktorá ovplyvní posúdenie zápisnej spôsobilosti príslušného označenia, nemôže byť rozhodnutie iného úradu v prospech prihlasovateľa, nakoľko nie je jasné, na základe akých okolností daný úrad rozhodol a či je jeho rozhodnutie v danej veci správne.

K vyjadreniu prihlasovateľa, že na Slovensku a ani vo Veľkej Británii sa predmetné označenie nepoužíva v bežnej reči, ani pri výbere predmetných tovarov, je potrebné uviesť, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma označenie ako dištinkívne, t. j. spôsobilé odlíšiť takto označené tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní. Zo znenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach jednoznačne vyplýva, že je postačujúce, ak známka „môže slúžiť“ na pomenovanie vlastností tovarov alebo služieb. Z tohto dôvodu považuje úrad uvedený argument prihlasovateľa za irelevantný.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Podľa § 28 ods. 5 zákona o ochranných známkach ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 4 týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková  
riaditeľka odboru

#### **Doručiť:**

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava 37, Slovenská republika