



Banská Bystrica 14. 8. 2014  
POZ 2412-2013/Z-348-2014

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2412-2013 s názvom Dentogel z 19.12.2013 prihlasovateľa Wotania s.r.o., Měšická 324, 250 63 Mratín, CZ,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 15.1.2014 a 26.5.2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a 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“) listom z 15.1.2014 oznámil prihlasovateľovi výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia. Uviedol, že prihlasované označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť v súvislosti s prihlasovanými tovarmi v triedach 3 - Kozmetické prípravky a 5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely; potravinárske doplnky pre ľudí a zvieratá. Uvedené vyplývalo z toho, že prihlasované označenie je vytvorené spojením dvoch slov „dent“ a „gel“ pomocou krátkej samohlásky o, s významom dent – zub (angl.), resp. skratka od dentálny - zubný, a gel – polotuhá rôsolovitá hmota. Prihlasované označenie je tak ako celok vo vzťahu k tovarom v triedach 3 a 5 opisným, pretože sa skladá z údajov vyjadrujúcich druh, resp. vlastnosti tovarov (§ 5 ods.1 písm. c) cit. zákona) – že ide o prípravok na zuby, resp. pre starostlivosť o ne, v gélovom vyhotovení.

Úrad posudzuje vnímanie jednotlivých označení z hľadiska priemerného spotrebiteľa, pričom vnímanie označenia priemerným spotrebiteľom ovplyvňujú všeobecné znalosti, profesijné znalosti, vzdelanie atď. Priemerný spotrebiteľ patrí do okruhu tzv. relevantnej verejnosti a ten je určený alebo môže byť vyvodенý z povahy alebo zamýšľaného účelu použitia tovarov a služieb. V prípade označenia Dentogel na prihlásených tovaroch je zrejmé, že relevantná verejnosť sa s týmto druhom výrobkov stretáva a pozná význam slova dentogel a vie, že pôjde o výrobky určené na starostlivosť alebo výživu zubov.

Vo vyjadrení z 3.3.2014 sa prihlasovateľ sústredil na zapísané ochranné známky s koncovkou „gel“ v databázach úradu ako aj v databáze OHIM. Taktiež uviedol, že práve úvodná časť označenia evokuje u priemerného spotrebiteľa, že sa jedná o výrobok na ošetrovanie zubov na báze gélu a zároveň, že táto časť odlišuje tento prípravok od iných prípravkov. Uviedol, že prihlasované označenie je nové, pretože rešeršou

nebolo zistené žiadne spojenie úvodnej časti „dent“ s koncovkou „gel“ a príslušný výrobok nebol doposiaľ uvedený na trh a tým nemôže dôjsť k zámene s iným výrobkom.

**Úrad vo svojej správe z 26.5.2014 uviedol**, že vyjadrenie prihlasovateľa preskúmal avšak naďalej je toho názoru, že prihlasované označenie nie je spôsobilé na zápis do registra. Čo sa týka zapísaných označení s koncovkou „gel“ je nutné uviesť, že úrad je povinný prihliadať na špecifické okolnosti daného prípadu a rozhodovať na základe správnej úvahy vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté. Nie je možné porovnávať jednotlivé známky s prihlasovaným označením aj z dôvodu ich individuálneho posudzovania. Samozrejme, že v prípade podobných označení sa úrad snaží konať rovnako a postupovať na základe správnej úvahy. V tomto prípade dospel k záveru, že predmetné označenie je takého charakteru, že udelenie dispozičného práva na takéto označenie by bolo v rozpore so zákonom o ochranných známkach, ktorý vyžaduje, aby sa označenia a údaje označujúce alebo poukazujúce na charakter alebo vlastnosti tovarov alebo služieb, pre ktoré je zápis žiadaný, mohli voľne používať všetkými. Absenciu rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia nemožno odstrániť poukázaním na iné do registra zapísané označenia. Existujúce zápisy ochranných známkov nevedú ani samy osebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia. Rozhodnutia v konaní o zápise ochranných známkov sa automaticky nestávajú prejdikátmi pre ďalšie konania, ale každé konanie vo veci zápisu ochrannej známky sa riadi určitou dávkou subjektivismu, ktorý sa musí opierať o ustanovenia zákona a metodické odporúčania úradu.

K vyjadreniam, že vykonanou rešeršou nebol zistené žiadne spojenie časti „dent“ s koncovkou „gel“, úrad uviedol, že označenie DENTOGEL má všeobecný charakter a na označenie svojich tovarov ho môže použiť ktorýkoľvek subjekt s orientáciou svojej činnosti v oblasti o zubnú starostlivosť v súčasnom období, ako aj v budúcnosti a preto takému označeniu nie je možné priznať dispozičné právo len pre jeden subjekt zápisom do registra ochranných známkov.

Čo sa týka konštatovania, že prihlasované označenie obsahuje výraz „dento“, ktorý je fantazijný je potrebné uviesť, že označenie pozostáva z dvoch slov „dent“ a „gel“ medzi, ktoré je vložená samohláska „o“. Tento spôsob tvorby slov sa v lexikológii nazýva skladanie slov, pričom vznikajú tzv. zložené slová. Medzi takto spojené dve slová alebo dva slovtvorné základy sa často vkladajú samohlásky -o, -e, -i. Ak prihlasovateľ vytvoril pomenovanie prípravkov pre zubnú starostlivosť v podobe DENTOGEL, tak vedome či nevedome využil zaužívané a typické postupy tvorenia pomenovaní. Takéto označenie má pre spotrebiteľa príznačný význam presne vyjadrujúci vlastnosť takto označených prípravkov. Úrad má za to, že prihlasované označenie je vo vzťahu k uvedeným tovarom nedištinkatívnym, opisným a teda označením nespôsobilým zápisu ako ochrannej známky do registra.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, že prihlasované označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovacu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov sa skladá z údajov, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môžu slúžiť na určenie druhu, resp. vlastností tovarov, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:  
Pharmacom spol. s r.o.  
Tureň 370  
903 01 Tureň