



Banská Bystrica 16. 11. 2017
POZ 888-2015/II-74-2017

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 30. mája 2016 prihlasovateľkou Monikou Annušovou, I. Madácha 4, 936 01 Šahy (ďalej „prihlasovateľka“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 888-2015/Z-146-2016 z 18. apríla 2016 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „NOUVEAU BROWS“, č. spisu POZ 888-2015, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 888-2015/Z-146-2016 z 18. apríla 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 888-2015/Z-146-2016 z 18. apríla 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietnutá prihláška slovej ochrannej známky „NOUVEAU BROWS“, č. spisu POZ 888-2015 (ďalej „prihlásené označenie“).

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené, výlučne slovné označenie „NOUVEAU BROWS“ nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 2, 3, 8, 21, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje ich účel a zameranie. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie, vzhľadom na to, že anglický výraz „brows“ možno preložiť do slovenského jazyka ako „obočia, obrvy“ a výraz „nouveau“ má v slovenskom jazyku význam „nové“ alebo „módne, moderné, novo (nedávno) vyvinuté“. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie ako celok v súvislosti s nárokovými tovarmi v triedach 2, 3, 8 a 21 [ktoré možno vo všeobecnosti charakterizovať ako kozmetické prípravky, farby a prídavné látky do farieb, hygienické pomôcky (nástroje) na skrášľovanie ľudí a zvierat, kozmetické a toaletné potreby a kúpeľňové potreby] poskytuje potenciálnym zákazníkom len jednoduchú a priamu informáciu, že ide o tovary určené na vytvorenie, resp. udržiavanie nového, moderného obočia, resp. sformovanie jeho tvaru tak, aby vyzeralo módne, nie bežne, novo. Nárokové služby starostlivosti o krásu a hygienu ľudí, služby zdravotníckej starostlivosti, vzdelávania, publikovania informácií a zábavy budú podľa prvostupňového orgánu vnímané ako úzko súvisiace s uvedenými tovarmi, na základe čoho prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k nim, pretože, rovnako ako v prípade nárokováných tovarov, opisuje ich zameranie a účel. Vzhľadom na uvedené bol prvostupňový orgán toho názoru, že výlučne slovné označenie „NOUVEAU BROWS“ nespĺňa podmienky na zápis do registra z dôvodov podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu zo 16. júla 2015, ktorou bola prihlasovateľka oboznámená s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola jej stanovená lehota na vyjadrenie.

Prihlasovateľka v odpovedi na túto správu, doručenej úradu 27. novembra 2015, predložila dôkazové materiály, ktoré mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu prihlasovateľka ani týmito dokladmi nevyvrátila argumenty uvedené v správe úradu. Prvostupňový orgán preto pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Dňa 3. mája 2016, t. j. po vydaní napadnutého rozhodnutia a jeho doručení prihlasovateľke bolo úradu doručené podanie, ktorým prihlasovateľka doplnila svoje vyjadrenie z 27. novembra 2015. Obsahom tohto podania bolo čestné prehlásenie o tom, že prihlasovateľka je v mene svojej spoločnosti BHS Holding, s. r. o., Okružná 160, 962 71 Dudince jediným majiteľom domén www.nouveaubrows.com, www.nouveaubrows.sk, www.nouveaubrows.cz, www.nouveaubrows.pl, www.nouveaubrows.hu, www.nouveaubrows.ru, www.nouveauacademy.eu (projekt prihlasovateľky týkajúci sa jej zahraničných kurzov, školení, workshopov a konferencií, ktoré usporadúva na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, prípadne v ďalších krajinách Európskej únie alebo ktoré sprostredkúva v USA), www.pmuic.com (projekt prihlasovateľky – medzinárodná konferencia pre permanentný mejkap a medicínalnu tetováž, počas ktorej sa prezentujú značky, služby a výrobky súvisiace s označeniami „BROW FILLERS“, „LASH FILLERS“ a „NOUVEAU BROWS“), www.lashfillers.com, www.lashfillers.co.uk, www.lashfillers.sk, www.lashfillers.cz, www.lashfiller.com, www.lashfiller.co.uk, www.lashfiller.sk a www.lashfiller.cz. Uviedla, že má tiež zriadenú facebook fan page pre NOUVEAU BROWS, <https://www.facebook.com/Nouveau-Brows-962588713824285>, pre NOUVEAU ACADEMY <https://www.facebook.com/Nouveau-Academy-Official-332357183540023> a pre PMUIC <https://www.facebook.com/pmuinternationalconference/>.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podala prihlasovateľka (v súčasnom postavení podávateľky rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v rámci ktorého sa nestotožnila so závermi prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí.

Podľa názoru prihlasovateľky je pravdou, že prihlásené označenie je možné v preklade chápať ako „nové obočie“, avšak nie vo vzťahu k všetkým prihláseným tovarom a službám. V uvedenom význame prihlásené označenie nemožno podľa prihlasovateľky chápať najmä vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 2, 3, 8, 21 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti je podľa prihlasovateľky napadnuté rozhodnutie arbitrárne a nedôvodné a neexistuje žiadny súvis spojenia „nové obočie“ s tovarmi a službami prihlásenými v uvedených triedach. Prihlasovateľka tiež podotkla, že slovné spojenie „NOUVEAU BROWS“ (v preklade „nové obočie“) má pre potenciálnych zákazníkov skôr fantazijný charakter, keďže nejde o slová používané v bežnom styku. Podľa názoru prihlasovateľky nie je možné dospieť k záveru, že prihlásené označenie opisuje tovary a služby v uvedených triedach, pretože v ich prípade ide o úplne odlišné tovary a služby.

Ako jediné sporné služby označila prihlasovateľka služby v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (starostlivosť o hygienu a krásu ľudí; zdravotnícka starostlivosť o ľudí). Podľa jej názoru však prihlásené označenie používaním nadobudlo dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť aj pre tieto služby.

Ďalej prihlasovateľka uviedla, že na to, aby bolo možné posúdiť prípadnú rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia, bolo potrebné preskúmať celkový dojem, ktorý spojenie „NOUVEAU BROWS“ vyvoláva u dotknutých spotrebiteľov. Prihlasovateľka konštatovala, že prvostupňový orgán v predmetnej veci neuplatnil správne pravidlo rozboru. Pochybil, keď prihlásené označenie nehodnotil ako celok, ale hodnotil oddelene jeho prvky. Posudzovanie jednotlivých prvkov nie je rozhodujúce, ale len doplňujúce, pričom rozhodujúci a relevantný je celkový dojem z predmetného označenia. Navyše prvostupňový orgán nesprávne vyvodil nedostatok rozlišovacej spôsobilosti zo skutočnosti, že slovné spojenie bolo zložené z prvkov, ktoré v preklade znamenajú opis poskytovanej služby alebo jej vlastnosť, prípadne účinok. Podľa prihlasovateľky aj z predložených dokladov vyplýva, že prihlásené označenie je jedinečné a spôsobilé identifikovať jej spoločnosť, ktorá ako jediná má právo ho používať. Prihlasovateľka tiež vyslovila názor, že bežný spotrebiteľ si vie hneď prihlásené označenie vybaviť v kontexte nárokovaných tovarov a služieb a návštevnosť webových stránok prihlasovateľky, ako aj úspechy, ktoré dosiahla v spojitosti s prihláseným označením na rôznych celoslovenských akciách, sú dostatočným dôkazom toho, že prihlásené označenie je schopné zápisu do registra ochranných známok a nie je opisné. Prihlasovateľka uviedla, že na trhu

s kozmetickými produktmi pôsobí viac ako šesť rokov a návštevnosťou, referenciami a dobrým menom sa dostatočne etablovala na trhu v tejto oblasti.

V súvislosti so skutočnosťou, že prvostupňový orgán odmietol predložené dôkazové materiály prihlasovateľka uviedla, že predkladá ďalšie dôkazy, pričom tieto preukazujú, že prihlásené označenie používa už od roku 2010, a to v prevedení, v akom je prihlásené. Do povedomia spotrebiteľov sa dostala najmä masívnou reklamou v médiách a na rôznych spoločenských akciách (MISS Universe SR, NOUVEAU BROWS WORKSHOP, Let's Dance TV Markíza), na ktorých len za obdobie rokov 2010 až 2015 poskytla v rámci vlastnej nepriamej reklamy a v rámci sponzorovania produkty v hodnote milióna eur. Za obdobie rokov 2013 až 2015 návštevnosť webovej stránky nouveuacademy.eu bola minimálne 1.198.476 návštev a webovej stránky nouveubrows.com cez 720.000. Ďalej uviedla, že do reklamy spoločnosť prihlasovateľky investovala niekoľko desiatok tisíc eur.

Prihlasovateľka zastala názor, že doložením ďalších dôkazov spolu s rozkladom dostatočne preukázala, že zápisné prekážky týkajúce sa nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia boli v súlade s ustanovením § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v plnom rozsahu prekonané.

V závere podaného rozkladu prihlasovateľka uviedla, že z dôvodu opatrnosti netrvá na zápise prihláseného označenia pre služby v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľka navrhla prihlásené označenie zapísať do registra ochranných známk, prípadne napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie a rozhodnutie.

V prílohe podania doručeného úradu 29. júna 2016 prihlasovateľka doručila úradu CD nosič s dôkazovými materiálmi zoskupenými do skupín: faktúry vystavené za obdobie rokov 2010 až 2012, sponzorské dary za obdobie rokov 2010 až 2015, štatistiky návštevnosti webových stránok s propagáciou Nouveau Brows, ktorých majiteľom je spoločnosť BHS Holding, s. r. o., a to www.nouveubrows.com, www.nouveuacademy.eu, www.bhsholding.com a www.pmuic.com za obdobie rokov 2013 až 2015, štatistiky odoberania Nouveau Brows Newsletterov za obdobie rokov 2010 až 2015, potvrdenia za obdobie rokov 2010 až 2015 a výdavky za obdobie rokov 2010 až 2015.

Prihlasovateľka následne, podaním z 12. septembra 2016, doplnila odôvodnenie rozkladu. Uviedla, že súbežne s podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky bol podaný aj návrh na zápis rovnakej ochrannej známky vo Veľkej Británii, pričom označenie „NOUVEAU BROWS“ bolo úspešne zaregistrované pre služby v triedach 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Poukázala na to, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore s názorom príslušného úradu vo Veľkej Británii, pričom rozhodnutia jednotlivých úradov priemyselného vlastníctva v rámci Európskej únie by mali mať jednotnú líniu rozhodovacej praxe. Podaním zo 16. septembra 2016 prihlasovateľka predložila doklad o registrácii označenia „NOUVEAU BROWS“ v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody.

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovnej ochrannej známky „NOUVEAU BROWS“, č. spisu POZ 888-2015, bola podaná 30. apríla 2015 prihlasovateľkou Monika Annušová, I. Madácha 4, 936 01 Šahy, pre tovary „farby; farbivá; pigmenty; atramenty; nátery (farby); riedidlá do náterov, farieb a atramentov; zahusťovače do náterov, farieb a atramentov“ v triede 2, „kozmetické prípravky“ v triede 3, „holiace nástroje; ihlové pilníky; nožnice; pinzety (klieštiky); kliešte na kučeravenie vlasov; čepele nožníc; klieštiky; epilačné pinzety; žiletky, čepele holiacich nástrojov; taštičky s holiacimi potrebami; britvy, holiace strojčeky (elektrické aj neelektrické); pinzety; nožnice na strihanie vlasov (elektrické alebo neelektrické); depilačné strojčeky (elektrické alebo neelektrické); klieštiky na očné riasy; prístroje na tetovanie“ v triede 8, „kozmetické pomôcky; toaletné pomôcky; kefy, štetky a štetce (okrem štetcov pre výtvarníkov); vlasy na kefy a štetky; zásobníky na papierové utierky; obaly na mydlá; dávkovače na mydlá; tašky alebo kufriky na toaletné potreby; držiaky na špongie; puzdrá na hrebene; háčiky; aerosólové dávkovače (nie na lekárske účely); stojany na štetky na holenie; hrebene; labutienky; pudrenky; štetce na obočie; štetky na holenie; abrazívne špongie na pokožku; odličovacie pomôcky; kozmetické špachtle; špongie na nanášanie líčidiel; štetce na potieranie, pierka“ v triede 21 a pre služby „vzdelávanie; zábava; športová činnosť; publikačná činnosť; reportérske služby“ v triede 41 a „starostlivosť o hygienu a krásu ľudí; zdravotnícka starostlivosť o ľudí“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľka sa nestotožnila so závermi prvostupňového orgánu ohľadom nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, ako ani s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením dôkazových materiálov v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať 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. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, 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).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné pre všetky subjekty pôsobiace na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje ku dňu podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené spojením dvoch slovných prvkov „NOUVEAU BROWS“, pričom slovo „NOUVEAU“ má v slovenskom jazyku význam „nové“ a slovo „BROWS“ možno do slovenského jazyka preložiť ako „obočie, obrvy“ (In: PC Translator 2010.21). V prenesenom význame je slovo „NOUVEAU“ možné vnímať aj ako „módne, moderné, novo vyvinuté“. Celé spojenie je teda možné vnímať ako „nové obočie/a“, „moderné obočie/a“ ap. Prihlasovateľka argumentovala tým, že v prípade prihláseného označenia nejde z pohľadu bežného spotrebiteľa o slová používané v bežnom styku a pre potenciálnych zákazníkov má toto spojenie skôr fantazijný charakter. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označení obsahujúcich cudzojazyčné slová tvoriace najmä základnú slovnú zásobu alebo predstavujúce skratky (predovšetkým vo svetových jazykoch) úrad postupuje s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov Slovenska, súvisiacu so stále viac sa prehlbujúcimi vzťahmi so zahraničím, ako aj s členstvom v Európskej únii, ako keby išlo o označenie v slovenskom jazyku. Anglický jazyk patrí medzi najpoužívanejšie svetové jazyky a slovo „BROWS“ nemožno považovať za neznáme relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú predstavuje najmä ženská populácia zaujímajúca sa o produkty zamerané na starostlivosť o vzhľad. Pokiaľ ide o slovný prvok „NOUVEAU“, aj keď ide o slovo pôvodne z francúzskeho jazyka, je možné rovnako konštatovať jeho známosť, pretože ide o slovo používané aj na Slovensku, pričom pochádza zo základnej slovnej zásoby francúzštiny. Uvedené slovo môže byť známe relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aj v súvislosti s kozmetickými výrobkami, v spojitosti s ktorými sa používa s cieľom informovať, že ide o novinku, resp. nový vylepšený produkt. Prihlasovateľka ďalej argumentovala tým, že prvostupňový orgán neposúdil prihlásené označenie ako celok, ale hodnotil iba jeho jednotlivé časti. Orgán rozhodujúci o rozklade s týmto argumentom nesúhlasí. Aj keď v prvostupňovom rozhodnutí boli rozobrané, resp. opísané jednotlivé slovné prvky prihláseného označenia samostatne, dané označenie bolo v konečnom dôsledku vyhodnotené ako celok. Prvostupňový orgán nekonštatoval nedostatok rozlišovacej spôsobilosti slov „NOUVEAU“ a „BROWS“, ale nedostatok rozlišovacej spôsobilosti spojenia „NOUVEAU BROWS“ ako celku. Orgán rozhodujúci o rozklade sa s uvedenými argumentmi prvostupňového orgánu plne stotožňuje a zastáva názor, že prihlásené označenie ako celok bude pre priemerného spotrebiteľa, ktorému sú nárokované tovary a služby určené, okamžite a bez zložitejších myšlienkových analýz zrozumiteľné práve vo význame „nové obočie“.

V spojitosti s argumentmi prihlasovateľky, podľa ktorých prihlásené označenia nemá žiadnu súvislosť s nárokovanými tovarmi a službami, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na povahu príslušných tovarov a služieb v triedach 2, 3, 8, 21, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zo znenia zoznamu nárokových tovarov je zrejmé, že ide o tovary, ktoré môžu mať priamu súvislosť s úpravou obočia (farby v triede 2, kozmetické prípravky v triede 3, rozličné drobné nástroje určené na úpravu vizáže v triede 8, kozmetické a toaletné pomôcky v triede 21), preto je dôvodné usudzovať o spojitosti označenia „NOUVEAU BROWS“ s uvedenými tovarmi v tom zmysle, že spotrebiteľovi bude okamžite zrejmé, že tieto tovary sú určené na úpravu obočia alebo s ňou súvisia. Inými slovami, prihlásené označenie priamo opisuje účel, zameranie a iné vlastnosti nárokových tovarov, t. j. informuje, že ide o tovary určené k vytvoreniu nového, moderného obočia. V súvislosti s prihlásenými službami „vzdelávanie; zábava; športová činnosť; publikačná činnosť; reportérske služby“ v triede 41 a „starostlivosť o hygienu a krásu ľudí; zdravotnícka starostlivosť o ľudí“ v triede 44 je možné uviesť, že označenie týchto služieb prihláseným označením bude bežným spotrebiteľom indikovať ich účel alebo zameranie, teda že ide o služby, ktoré majú priamu (v prípade služieb starostlivosť o hygienu a krásu ľudí) alebo nepriamu spojitosť s obočím a starostlivosťou o obočie (napríklad služby vzdelávania alebo publikačné služby, ktoré budú súvisieť s poskytovaním informácií o novinkách v oblasti úpravy obočia, nových trendoch atď., resp. o športové alebo zábavné služby, poskytované na podujatiach, súčasťou ktorých je tiež sprostredkovanie informácií o novinkách v oblasti úpravy obočia alebo priamo úprava obočia a pod.). Z uvedeného vyplýva, že prihlásené označenie ako celok má opisný charakter vo vzťahu k týmto tovarom a službám, a preto nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať ním označované tovary a služby a aby bol spotrebiteľ schopný identifikovať osobu, ktorá takéto tovary a služby poskytuje, teda identifikovať ich obchodný pôvod, resp. odlišiť tovary a služby jednej osoby od rovnakých tovarov a služieb inej osoby.

Prihlasovateľka s cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložila v prvostupňovom konaní na CD nosiči 279 ks faktúr z rokov 2013, 2014 a 2015 (dôkaz č. 1).

Po podaní rozkladu prihlasovateľka na CD nosiči predložila:

- 77 ks faktúr z rokov 2010 – 2012 (dôkaz č. 2),
- potvrdenie o účasti spoločnosti BHS Holding, s. r. o. na veľtrhu INTERBEAUTY 2010 (dôkaz č. 3),
- potvrdenie o inzercii spoločnosti BHS Holding, s. r. o. v časopise AbsolutLOOK v rokoch 2010 – 2012 (dôkaz č. 4),
- potvrdenie o inzercii spoločnosti BHS Holding, s. r. o. v magazíne Les nouvelles esthétiques spa v rokoch 2010, 2012 a 2013 (dôkaz č. 5),
- 8 strán o magazíne „Les nouvelles esthétiques spa“ (rôzne informácie o vzniku magazínu, jeho zameraní, určení, možnostiach inzercie, vydávaní ap.) (dôkaz č. 6),
- potvrdenie o objednaní produktov/služieb spoločnosťou BHS Holding, s. r. o. spojených so zakúpením, prevádzkou domén a hostingovými službami (dôkaz č. 7),
- zoznam nákupov spoločnosti BHS Holding s. r. o. od spoločnosti Bioevolution Sp. z o. o. Sp. k., Poľsko (dôkaz č. 8),
- potvrdenie o tlači propagačného materiálu pre spoločnosť BHS Holding, s. r. o. v rokoch 2010 – 2015 (dôkaz č. 9),
- potvrdenie o účasti spoločnosti BHS Holding, s. r. o. na veľtrhoch „Beauty Forum“ Trenčín v rokoch 2010, 2011 a 2013 (dôkaz č. 10),
- 31 ks výdajok preukazujúcich sponzorské aktivity spoločnosti BHS Holding, s. r. o. (dôkaz č. 11),
- 63 ks snímok obrazovky (statistics - newsletter) z rokov 2010 – 2015 (dôkaz č. 12),
- 74 ks faktúr a iných dokladov preukazujúce rôzne nákupy, investície alebo iné náklady spoločnosti BHS Holding, s. r. o. (dôkaz č. 13),
- 4 snímky obrazovky obsahujúce štatistické údaje návštevnosti stránok (dôkaz č. 14).

Vo vzťahu k predloženým dôkazovým materiálom orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že, pokiaľ ide o faktúry predložené v prvostupňovom konaní (dôkaz č. 1), až 96 ks z nich buď neobsahuje prihlásené označenie alebo boli vystavené pre zahraničný subjekt. Na tieto faktúry nie je teda možné prihliadať pri posudzovaní skutočnosti, či prihlásené označenie pred podaním prihlášky ochrannej známky na území Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Pokiaľ ide o ostatné faktúry predložené v prvostupňovom konaní, z väčšiny z nich nie je zrejmé, na aké tovary alebo služby sa prihlásené označenie vzťahuje, pretože na týchto faktúrach je uvedená len všeobecná informácia o fakturácii za tovary a služby rôznych značiek, medzi ktorými je zahrnuté aj prihlásené označenie. Inými slovami povedané, ak faktúra obsahuje viac tovarových položiek, pri všeobecnej

informácii o fakturácii za tovary a služby Nouveau Brows, Brow Fillers, HDC, Lash Fillers, High Definition Cosmetics nie je zrejme, ku ktorej konkrétnej položke sa jednotlivé označenia vzťahujú. Konkrétny podiel prihláseného označenia v spojitosti s tovarmi a službami uvedenými na daných faktúrach nie je preto tiež zrejmy. Táto nejasnosť je odstránená vo faktúrach predložených spolu s rozkladom (dôkaz č. 2), pretože každá položka je označená ako NOUVEAU BROWS s príslušným doplnením tovaru alebo služby, napríklad NOUVEAU BROWS – prístroj, NOUVEAU BROWS – pigment, NOUVEAU BROWS – cartridge, NOUVEAU BROWS – workshop ap. Napriek tejto skutočnosti však ani na základe týchto faktúr nie je možné vysloviť konštatovanie o preukázaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom alebo službám. Prihlasovateľka totiž nepredložila jediný priamy dôkaz, napríklad vo forme propagačného letáku (pritom deklarovala tlač reklamných a propagačných materiálov), aby bolo zrejme, v akej podobe sa spotrebiteľ mal možnosť stretnúť s prihláseným označením. V spojitosti s ostatnými predloženými dokladmi je taktiež možné konštatovať, že buď nepreukazujú použitie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti, resp. nepreukazujú, v akej podobe sa mali spotrebiteľia možnosť stretnúť s označením „NOUVEAU BROWS“. Prihlasovateľka síce predložila viacero potvrzení napr. o inzercii, o tlači reklamných letákov, o účasti na veľtrhoch (dôkazy č. 3, 4, 5, 9 a 10), priamy dôkaz (napr. konkrétny reklamný leták alebo vyobrazenie inzercie v časopise ap.) však nebol predložený ani jeden. Pokiaľ ide o snímky obrazovky (dôkazy č. 12 a 14), z týchto tiež nie je zrejme prepojenie medzi prihláseným označením a konkrétnymi tovarmi alebo službami, pričom pokiaľ ide o snímky obrazovky, ktoré sa týkajú návštevnosti internetových stránok, priamo z týchto dokladov nie je zrejme, o aké internetové stránky išlo. Informácia o internetovej stránke je len v názve súboru, pod ktorým bola snímka uložená. Odhliadnuc od uvedeného je potrebné poukázať na to, že nebol doložený doklad preukazujúci vzhľad týchto stránok pred podaním prihlášky ochrannej známky, a teda z predložených dokladov nie je možné zistiť ani skutočnosť, v akej podobe sa spotrebiteľia mohli na týchto stránkach stretnúť s označením „NOUVEAU BROWS“. Uvedené je potrebné konštatovať tiež vo vzťahu k odkazu na internetové stránky v podaní prihlasovateľky doručenom úradu 3. mája 2016. Vzhľad týchto internetových stránok (a v tomto prípade ani návštevnosť väčšiny z nich) v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky nebola preukázaná. Navyše orgán rozhodujúci o rozklade pri pokuse o otvorenie týchto internetových stránok zistil, že v čase vydania tohto rozhodnutia boli nefunkčné, resp. napriek tomu, že podľa údajov na stránke išlo o zaregistrované domény, tieto internetové stránky neobsahovali žiadne údaje nasvedčujúce tomu, že sú reálne používané. Dôkazy č. 8 a 13 poukazujú na rôzne nákupy a výdavky spoločnosti BHS Holding, s. r. o., použitie prihláseného označenia z nich však nie je zrejme. Z dôkazu č. 6 je možné zistiť rôzne informácie o magazíne „Les nouvelles esthétiques spa“, ale nepredstavuje dôkaz o používaní prihláseného označenia. Z dôkazu č. 7 tiež nie je zrejmy spôsob použitia prihláseného označenia a vzťah ku konkrétnym tovarom alebo službám.

Prihlasovateľka v podanom rozklade taktiež poukázala na masívnu reklamu v médiách a na rôznych spoločenských akciách. Okrem vystavených výdajok, ktoré prihlasovateľka označila ako doklady o sponzorovaní rôznych spoločenských akcií (dôkaz č. 11), však nepredložila žiadny iný hodnoverný dôkaz o uvedenej „masívnej“ reklamnej činnosti, pričom ku uvedeným výdajkám je potrebné zaujať rovnaké stanovisko, ako k faktúram predloženým spolu s rozkladom (dôkaz č. 2). Bez priameho dôkazu (letákov, vyobrazenia reklamných predmetov, obrazovej dokumentácie z deklarovanej spoločenskej akcie, z ktorej by bolo zrejme použitie prihláseného označenia v spojitosti s prezentovanými tovarmi) tieto výdavky nepredstavujú dôkaz, ktorý by jednoznačne preukazoval, v akej podobe sa spotrebiteľ mohol stretnúť s prihláseným označením, a teda či toto označenie v čisto slovnej podobe mohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby, pre ktoré je prihlásené.

Na základe posúdenia všetkých predložených dôkazových materiálov samostatne, ako aj vo vzájomnej súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predložené doklady nemožno považovať za dostatočné na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že z predložených dôkazových materiálov nie je zrejmy spôsob používania prihláseného označenia (v akej podobe bolo prihlásené označenie používané) vo vzťahu k relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, pretože prihlasovateľka nepredložila žiadne priame dôkazy, z ktorých by vyplývalo, v akej podobe sa spotrebiteľia stretávali s označením „NOUVEAU BROWS“, a teda z predložených dokladov nie je zrejme, či uvedené označenie v čisto slovnej podobe mohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej zdôrazňuje skutočnosť, že na prekonanie zápisnej výluky spočívajúcej v nedostatku vlastnej, vnútornej rozlišovacej spôsobilosti označenia, nestačí len preukázanie jeho používania, ale je potrebné preukázať, že veľká časť príslušnej záujmovej skupiny identifikuje vďaka tomuto

označeniu výrobok alebo službu ako pochádzajúce od určitého podniku. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti opätovne poukazuje na samotný charakter prihláseného označenia, ktoré je len cudzojazyčným ekvivalentom slovného spojenia „nové obočie“, resp. „módne obočie“, ktoré je na trhu bežne používané v súvislosti s prihlásenými tovarmi a službami. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, t. j. že veľká časť spotrebiteľskej verejnosti vníma prihlásené označenie, ako označenie obchodného pôvodu tovarov a služieb, je prihlasovateľ povinný preukázať, t. j. prihlasovateľ nesie dôkazné bremeno. V nadväznosti na vyhodnotenie všetkých predložených dôkazov orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že v preskúvanom prípade neboli predložené také dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám prihlasovateľky, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 888-2015, a preto nemožno konštatovať prekonanie namietaných zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o doplnenie podania rozkladu o argumenty ohľadom návrhu na zápis rovnakej ochrannej známky vo Veľkej Británii, ako aj o doklad o registrácii označenia „NOUVEAU BROWS“ vo Veľkej Británii, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že rozhodnutia zahraničných úradov nie sú právne záväzné pre konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, preto je potrebné uvedené doplnenie rozkladu považovať za bezpredmetné.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „NOUVEAU BROWS“, č. spisu POZ 888-2015, zamietol podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Monika Annušová
I. Madácha 4
936 01 Šahy