



Banská Bystrica 17. 5. 2019
POZ 5275-2016/Z-205-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5275-2016 z 27.7.2016 prihlasovateľa UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holandsko, ktorého v konaní zastupuje FAJNOR IP s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava,

sa zamieťa

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, 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 a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 04.05.2017 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písmeno b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

CARBON
+

CORRECT

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 5275-2016 je označenie **CARBON + CORRECT** ktoré je prihlásené pre tovary „*přípravky na čistenie zubov; výrobky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu (nie na lekárske použitie); leštidlá na zuby; zubný prášok*“ v triede 3 a pre „*zubné kefky; pomôcky na čistenie zubov a starostlivosť o zuby, jazyk a d'asná; špáradlá; držiaky na špáradlá (nie z vzácnych kovov); držiaky na zubné kefky (nie zo vzácnych kovov); zubné nite; toaletné pomôcky*“ v triede 21 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb.

Úrad ďalej uviedol, že prihlasované označenie je takého charakteru, že v prípade jeho použitia na rôznych prípravkoch a pomôckach určených na starostlivosť o ústnu dutinu a zuby a súvisiacich tovaroch, poskytne relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené tovary obsahujú karbón v dôsledku čoho umožňujú spotrebiteľovi lepšiu a správnu starostlivosť o svoju ústnu dutinu a zuby, resp. v dôsledku čoho dôjde k zlepšeniu stavu zubov a ústnej dutiny. Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov „carbon“ a „correct“. Slovo „carbon“ má v anglickom jazyku význam „karbón,

karbónový“ a slovo „correct“ má v anglickom jazyku význam „správny, korektný, zlepšovať, korigovať“. Znak +, ktorý je umiestnený medzi slovami carbon a correct len umocňuje opisné vlastnosti prihláseného označenia, keďže vyjadruje kladné stránky, prednosti tovaru, resp. vyjadruje upriamuje pozornosť spotrebiteľa na zlúčené vlastnosti výrobku (obsah karbónu a opravná-zlepšovacia funkcia výrobku). Úrad poukázal nato, že na trhu s tovarmi určenými na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu existuje veľa výrobkov (prípravkov, pomôcok), ktoré obsahujú karbón. Karbón sa z dôvodu jeho dobrých čistiacich vlastností v súčasnosti bežne pridáva vo forme mikročastíc do výrobkov určených na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu pretože zlepšuje čistiacu funkciu týchto výrobkov. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie okrem informácie opisujúcej vlastnosti tovaru neobsahuje žiadny iný údaj, na základe ktorého by relevantná spotrebiteľská verejnosť mohla rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb. Grafická úprava prihláseného označenia spočívajúca v modrej farbe písma a vo vertikálnom usporiadaní slova carbon, znaku + a slova correct, nepredstavuje také rozloženie jednotlivých prvkov označenia, ktoré by označeniu dodalo rozlišovaciu funkciu. Zvýrazňovanie obchodných nápisov pomocou farieb a jednoduchého vertikálneho rozmiestnenia slov v nápisoch sa obchodnom styku bežne používa na zdôraznenie komerčnej informácie.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad uviedol, že prihlásené označenie má takú povahu, ktorá podľa je § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona prekážkou pre zápis označenia do registra ochranných známkov pre nárokované tovary.

Dňa 10.07.2017 bola úradu doručená odpoveď – stanovisko prihlasovateľa k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti:

Prihlasovateľ zastáva názor, že prihlasované slovné označenie „CARBON+CORRECT“ nie je výlučne opisným označením, ale znie rovnako nevšedne, ako by znela aj jeho slovenská verzia „KARBÓN+SPRÁVNÝ“.


Prihlasovateľ ďalej uviedol, že i keď obe slová sú vybrané zo slovnjej zásoby a majú svoj význam, práve ich nevšedné spojenie vrátane konkrétneho grafického usporiadania dodáva prihlásenému označeniu aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť, keď sa zoberie do úvahy aj vizuálny a fonetický vnem z prihláseného označenia.

V tejto súvislosti prihlasovateľ upozornil, že minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť majú aj slovné ochranné známky EU č. 014640941 „CARBON CLEAN“, č. 004855904 „CARBON BLACK“, č. 005825121 „CARBON GLOSS“, č. 010083103 „CARBON PROTECT“, medzinárodné ochranné známky č. 1239333 „CARBON FORCE“ a č. 901210 „CARBON ULTIMATE“, a tiež obrazové ochranné známky EU č. 007106362 „CARBON 20“, č. 012092169 „CARBON PRO“, č. 016060048 „CARBON CLASS“, ktoré sú už zaregistrované pre tovary v triedach 3 alebo 21, bez toho, že by európsky úrad alebo slovenský úrad vzniesol výhradu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.

Zároveň prihlasovateľ požiadal o vypustenie všetkých tovarov prihlasovaných v triede 3 a požiadal pokračovať v konaní o zápis ochrannej známky len pre zostávajúce tovary „*zubné kefky; pomôcky na čistenie zubov a starostlivosť o zuby, jazyk a ďasná; špáradlá; držiaky na špáradlá (nie zo vzácnych kovov); zubné nite; toaletné pomôcky*“ v triede 21 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb. Prihlasovateľ záverom požiadal úrad, aby prehodnotil zápisnú spôsobilosť prihlasovaného označenia a prihlášku ochrannej známky POZ 5275-2016 zverejnil vo vestníku.

Záverečné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje,

že označenie  prihlasované po zúžení zoznamu pre tovary „*zubné kefky; pomôcky na čistenie zubov a starostlivosť o zuby, jazyk a ďasná; špáradlá; držiaky na špáradlá (nie zo vzácnych kovov); zubné nite; toaletné pomôcky*“ v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných tovarov. Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, prihlasované označenie ako celok jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností len informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade bežný občan, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný o tom, že takto označené tovary obsahujú karbón zlepšujúci ich vlastnosti. Na tejto

skutočnosti nemení nič ani fakt, že prihlasované označenie je tvorené písmom modrej farby vo vertikálnom usporiadaní slov „carbon“ a „correct“ spojených so znakom pre sčítanie „+“, pretože tieto grafické prvky sú takého charakteru, že žiadnym spôsobom nemenia vnímanie slovného textu a neodpútajú tak pozornosť zákazníka od jeho opisného významu. Je potrebné uviesť, že opisný charakter prihlasovaného označenia prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nevyvrátil. Príslušní spotrebitelia by preto vnímali prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov. Relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú.

V súvislosti s odvolávaním sa prihlasovateľa na nevšednosť prihlasovaného označenia vrátane grafického usporiadania, ktoré podľa prihlasovateľa dodáva prihlasovanému označeniu aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť úrad uvádza, že ani charakter písma tvoriace prihlasované označenie, ani jeho modrá farba nemôžu byť považované za prvky, ktoré by boli dostatočné na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovného textu, a ani nie je pravdepodobné, že vytvoria trvajúci dojem z predmetného označenia. Navyše je potrebné pripomenúť, že farby umožňujú šíriť niektoré myšlienkové asociácie a vyvolávať pocity, ale vzhľadom na svoju podstatu nie sú veľmi schopné šíriť osobité informácie. Modrá farba (ako aj rôzne grafické úpravy textov) sa bežne a vo veľkej miere používa v reklame a pri obchodovaní s tovarmi a službami vzhľadom na ich silu prítlačlivosti bez toho, aby obsahovala akúkoľvek osobitú správu. V dokumente Spoločné oznámenie o spoločnom postupe pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti slovných označení v priloženej úprave alebo kombinovaných označení, obsahujúcich opisné slová bez rozlišovacej spôsobilosti z 2.10.2015 sa uvádza nasledovné „...s výnimkou výnimočných okolností nemajú farby rozlišovaciu spôsobilosť. Samotné pridanie jednej farby k opisnému slovnému prvku/slovnému prvku bez rozlišovacej spôsobilosti, buď k samotným písmenám alebo ako pozadie, nebude stačiť na to, aby mala ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť.“ Z vyššie uvedeného vyplýva, že grafická úprava prihláseného označenia nepredstavuje také stvárnenia jednotlivých prvkov označenia, ktoré by označeniu dodalo rozlišovaciu funkciu.

Na argumentáciu prihlasovateľa, že boli akceptované slovné a obrazové ochranné známky EU č. 014640941 „CARBON CLEAN“, č. 004855904 „CARBON BLACK“, č. 005825121 „CARBON GLOSS“, č. 010083103 „CARBON PROTECT“, č. 007106362 „CARBON 20“, č. 012092169 „CARBON PRO“, č. 016060048 „CARBON CLASS“ a medzinárodné ochranné známky č. 1239333 „CARBON FORCE“ a č. 901210 „CARBON ULTIMATE“, ktoré slovenský úrad nenamietal resp. nevzniesol výhradu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti upozorňujeme nato, že úrad nie je viazaný rozhodnutím iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky. Taktiež je nutné uviesť, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom sa musí posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viazucich sa ku konkrétnemu označeniu. Navyše, z rozsudkov Súdneho dvora jasne vyplýva, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovolávať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby. V prípade, že prihlasovateľ považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, je potrebné uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len samotné poukazovanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť svoju funkciu, nemôže automaticky viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok. Tiež je potrebné doplniť, že posúdenie zápisnej spôsobilosti daného označenia sa musí vždy vzťahovať k prihlasovaným tovarom a službám a jednak vo vzťahu k vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú tvoria spotrebitelia týchto tovarov alebo služieb. V prípade registrovaných ochranných známok na ktoré poukazuje prihlasovateľ možno konštatovať, že ide o rôzne ochranné známky týkajúce sa rôznych tovarov a služieb. Tieto ochranné známky sú pritom tvorené rôznymi slovnými ako aj obrazovými prvkami, ktorých posúdenie sa vždy viaže na ich vzťah ku konkrétnym tovarom a službám.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebitelia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona sa vzťahuje na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak 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.

Úrad ďalej poukazuje na to, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie prihlasovateľa obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, teda nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Je potrebné uviesť, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. 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 jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Vami prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy prax úradu v oblasti posudzovania zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené v odôvodnení 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 známok a dizajnov

Doručiť:
FAJNOR IP s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava 5