



*Banská Bystrica 21.05.2024
POZ 1320-2022/Z-191-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1320-2022 z 22.6.2022 prihlasovateľa Akacia Group, s.r.o., Na Farkáně I 136/17, Praha 5 – Radlice, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov,

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 21.7.2022 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „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 1320-2022 je slovné označenie „Hemorogel“, ktoré je prihlásené pre tovary „kozmetické prípravky; umývacie gély na osobnú hygienu“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ďalej ako „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach z toho dôvodu, že mu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom. Príčinou chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je skutočnosť, že je tvorené výlučne slovným znením „Hemorogel“, ktoré v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností tovarov a služieb (ich druhu, charakteru či zamerania), čo podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Uvedené vyplýva z významu označenia ako celku 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, ktoré bolo úradu doručené dňa 21.9.2022 uviedol, že nesúhlasí s názorom úradu a je toho názoru, že prihlásené označenie „Hemorogel“ v žiadnom prípade priamo neopisuje prihlásené tovary, ich druh, zameranie ani charakter. Prihlasované slovné označenie je novotvar, nepatrí do bežnej slovnéj zásoby slovenského jazyka a jeho bezprostredný význam priamo neopisuje žiadnu konkrétnu a presnú charakteristiku prihlásených tovarov. Prihlasovateľ nesúhlasí s rozborom významu označenia, ktorý uviedol úrad. Má za to, že úrad nesprávne posúdil slovotvorný základ slova „hemoroidy“. Podľa Slovníkového portálu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (dostupného na internetovej adrese: <https://slovník.juls.savba.sk/?w=hemoroidy&c=Y2e8>) je slovotvorným základom slova „hemoroidy“ slovo „hemoroid-“ a nie je slovo „hemoro-“, tak ako to uviedol úrad v predmetnej správe o prieskume. Uvedené jednoznačne vyplýva zo spôsobu skloňovania základného tvaru pomnožného slova mužského rodu „hemoroidy“. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ predložil v prílohe (č. 1) výpis z internetového slovníka slovenského jazyka. Čo sa týka druhého slovného prvku prihláseného označenia „gel“ zdôraznil, že použitý slovný prvok „gel“ nie je zhodný s gramaticky správnym tvarom tohto slova „gél“ s dlhou samohláskou „é“. Uviedol, že ak by aplikoval argumentáciu úradu týkajúcu sa rozboru významu a vzniku prihláseného označenia, vychádzajúc zo správne a objektívne určených slovotvorných základov daných slov „hemoroidy“ a „gél“, vzniknuté slovo by bolo „hemoroidgél“ alebo „hemoroidgel“ ale nikdy nie „hemorogel“.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že na posúdenie prihlasovaného označenia „Hemorogel“ možno v plnej miere aplikovať prípad „BABYDRY“. Prihlasovaná slovná kombinácia síce môže byť čiastočne vnímaná tak, že odkazuje na zameranie poskytovaných tovarov, avšak predmetné označenie nespĺňa diskvalifikačné kritériá podľa ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

V zmysle bodu 40 rozsudku vo veci C-383/99 P, pokiaľ ide o ochranné známky zložené zo slov, opisný charakter musí byť určený nielen vo vzťahu ku každému slovu posudzovanému samostatne, ale tiež vo vzťahu k celku, ktorý dané slovné prvky tvoria. Akýkoľvek zrejmy rozdiel medzi prihlásenou kombináciou slov a výrazmi používanými v danom jazyku príslušnou skupinou spotrebiteľskej verejnosti na označenie tovarov alebo služieb alebo ich základných charakteristík, je spôsobilý dodať dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť prihlásenej slovnéj kombinácii tak, aby dané označenie bolo registrovateľné ako ochranná známka.

Syntakticky nezvyčajné usporiadanie slovných prvkov „hemoro“ a „gel“ nie je známe a ani používané v slovenskom jazyku a ani v zahraničných jazykoch v súvislosti s predmetnými tovarmi. Kombináciu slovných prvkov „Hemorogel“ preto nemožno považovať za výraz, ktorý ako celok vykazuje opisný charakter.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že aj poradie daných slov vo vzniknutom novotvare je neobvyklé, keďže, ako aj uvádza úrad v správe o prieskume, relevantná spotrebiteľská verejnosť by použila iný – opačný slovosled pri opise významu prihlasovaného označenia. Na prvom mieste by spotrebiteľ použil slová ako napr. prípravok vo forme gélu a až na druhom mieste by použil indikáciu na použitie v prípade problémov s hemoroidmi. To znamená, že prihlásené označenie nekopíruje tradičný a bežný slovosled daných slov, ale je použitý opačný t. j. neprirodzený slovosled. Výraz „Hemorogel“ nepatrí medzi označenia, ktoré by mohli byť použité inými výrobcami alebo spotrebiteľmi ako bezprostredné, bežné alebo zvyčajné výrazy na označenie prihlásených tovarov. Relevantná verejnosť by namiesto toho pravdepodobne použila slovné spojenia, ktoré úrad uvádza vo predmetnej správe „gélový prípravok na zmiernenie problémov s hemoroidmi“ alebo skrátené použitím hovorovej reči ako „gél na hemoroidy“.

Podľa názoru prihlasovateľa, je prihlásené označenie iba sugestívne a nie priamo popisné. Spotrebiteľ si musí domyslieť a pridať koncovku „-id“ (resp. „-idy“) k slovnému prvku „hemoro“, aby vzniklo slovo priamo opisujúce názov diagnózy resp. zdravotného problému. Ďalej, ak spotrebiteľ nepozná dané ochorenie tak, je nepravdepodobné, že by si takýto spotrebiteľ predstavil gél proti konkrétnemu ochoreniu.

Zároveň prihlasovateľ poznamenal, že paralelná prihláška ochrannej známky č. O-548336 „Hemorogel“ bola v Českej republike zverejnená bez vznesenia námietok voči zápisnej spôsobilosti a následne zapísaná ako ochranná známka č. 369502. V prílohe č. 2 prihlasovateľ predložil výpis z registra ochranných známok ÚPV ČR.

Na základe vyššie uvedeného prihlasovateľ zastal názor, že prihláška ochrannej známky č. POZ 1320- 2022 spĺňa podmienky na jej zápis do registra v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochranných známkach.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré prihlasovateľ v tejto veci uviedol. 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 prihláseným tovarom v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu a určiť ich obchodný pôvod. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť 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 odlišiť 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 výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výluky 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.

Predmetné označenie je ako celok tvorené slovným prvkom „Hemorogel“, ktorý vznikol spojením slovotvorného základu slova *"hemoroidy"* v znení *"hemoro-"* a slova *"gel"*. Pojem *"hemoroidy"* charakterizuje KSSJ 4, r. 2003 ako *"chorobné rozšírenie žíl pod kožou v oblasti konečníka, vznikajúce najmä pri sedavom zamestnaní, chronickej zápche a pod."* a slovo *"gél"* označuje *"rôsolovitý, najčastejšie kozmetický výrobok"*.

Za priemerného relevantného spotrebiteľa sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokováných tovarov. V prípade prihlásených tovarov je relevantnou skupinou spotrebiteľov široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú tieto tovary, ako koncovým spotrebiteľom určené, s priemerným stupňom pozornosti. Za relevantnú spotrebiteľskú verejnosť je možné okrem spotrebiteľov považovať aj pracovníkov lekární a pracovníkov maloobchodných alebo veľkoobchodných sietí (napr. drogérií), ako aj pracovníkov distribučných kanálov.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 21.7.2022, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania uvedenou spotrebiteľskou verejnosťou. Všetkým uvedeným skupinám spotrebiteľskej verejnosti bude význam prihláseného označenia zrejмый na prvý pohľad alebo prvé počutie. Úrad zastáva názor, že pokiaľ budú prihláseným označením označované nárokované tovary, a to „kozmetické prípravky“ a „umývacie gély na osobnú hygienu“ spotrebiteľ ho nebude vnímať ako označenie obchodného pôvodu tovarov, ale len ako označenie, ktoré priamo popisuje tieto tovary, teda že kozmetické prípravky a umývacie gély sú určené na použitie v prípade problémov s hemoroidmi prípadne umývacie gély sú určené na starostlivosť o intímne partie pri tomto ochorení. Vo vzťahu k uvedeným tovarom teda nemá takéto výlučne slovné označenie rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) opisuje zameranie a charakter (iné vlastnosti) poskytovaných tovarov.

Čo sa týka argumentácie prihlasovateľa, že predmetné označenie je novotvar a nepatrí do bežnej slovnej zásoby slovenského jazyka a jeho bezprostredný význam priamo neopisuje žiadnu konkrétnu a presnú charakteristiku prihlásených tovarov je potrebné uviesť, že posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia pozostávajúceho zo slovného spojenia tvoreného viacerými slovnými prvkami, čo je aj prípad prihláseného označenia, je potrebné vykonať jednak s ohľadom na jednotlivé slovné prvky, ktorými je posudzované označenie tvorené a následne s ohľadom na slovné spojenie ako celok. Vo všeobecnosti možno uviesť, že aj v prípadoch keď sú prihlásené označenia tvorené spojením slov či slovných prvkov, ktoré nie je bežne používané, takéto spojenie nie je automaticky zárukou, že označenia majú rozlišovaciu spôsobilosť zo známkovo-právneho hľadiska a to v prípadoch, keď toto spojenie naďalej poskytuje len jednoduchú opisnú informáciu vo vzťahu k prihláseným tovarom či službám. Prihlásené slovné označenie „Hemorogel“ bude priemerný spotrebiteľ, pokiaľ sa s ním stretne na prihlásených tovaroch (kozmetických prípravkoch a umývacích géloch), vnímať spôsobom, ktorý vyplýva z významu jeho jednotlivých slovných prvkov, teda že ide o gél určený na hemoroidy a to aj napriek tomu, že v prihlásenom označení nie je použitý prvok „hemoroid“. Vzhľadom na jasný význam prihláseného označenia nebude spotrebiteľská verejnosť vnímať prihlásené označenie ako označenie obchodného pôvodu. Nemožno konštatovať, že by v predmetnom prípade išlo o kombináciu slovných prvkov neobvyklej povahy, ktorá by navodzovala dojem odlišný od dojmu, ktorý vytvára obyčajný význam slovných prvkov, z ktorých je označenie zložené. Odkaz šírený prihláseným označením je jasný, priamy a bezprostredný a nemožno mu priznať nejednoznačnosť, ktorú by bolo potrebné vyložiť, či nepresnosť, náznakovosť alebo sugestívnosť. S ohľadom na uvedené je nutné konštatovať, že prihlásené označenie „Hemorogel“ nemá zo známkovo-právneho hľadiska vo vzťahu k nárokoványm tovarom rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o označenie opisujúce podstatné charakteristiky prihlásených tovarov (konkrétne ich druh, charakter, zameranie príp. účel použitia).

V predmetnom prípade nie je rozhodujúce, či je ako slovotvorný základ považovaný slovný prvok „hemoro“, ako uviedol úrad, alebo „hemoroid“, ako uvádza prihlasovateľ. Rozhodujúce je, že spotrebiteľ vyhodnotí slovný prvok „hemoro“ ako „súvisiaci s hemoroidmi“. Možno doplniť, že v kodifikačných príručkách Slovenského jazyka ako sú Krátky slovník slovenského jazyka, VEDA, r. 1997, Veľký slovník cudzích slov, SAMO-AAMM, r. 1997, Synonymický slovník slovenčiny, VEDA, r. 2004 a ani v internetových zdrojoch Slovníkového portálu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (<https://slovník.juls.savba.sk/>) nie sú k heslu „hemoro“ uvádzané žiadne iné slová okrem slova „hemoroidy“, a je preto zrejmé, že spotrebiteľ bude schopný určiť zameranie a účel použitia takto označených tovarov.

Rovnako tak v prípade slovného prvku „gel“ bude spotrebiteľ s určitosťou schopný identifikovať, že takto označené kozmetické prípravky a umývacie gély na osobnú hygienu sú vyrobené vo forme rôsolovitej tekutiny bez ohľadu na to, či je na spotrebiteľskom balení uvedené slovo „gel“ alebo „gél“. Inak povedané použitie dĺžna nijako nemení význam tohto slovného prvku a pre primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa bude význam uvedeného slovného prvku a zároveň aj prihláseného označenia ako celku jednoznačný a priamy.

K argumentácii prihlasovateľa, ktorá poukazovala sa skutočnosť, že prihlásené označenie je označením, ktoré je zapísané v Českej republike ako ochranná známka (doklad o zápise zhodného označenia ÚPV ČR prihlasovateľ predložil) a ktorého zápisná spôsobilosť bola posudzovaná pre zhodné tovary, uvádza úrad nasledovné. 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 prihláseného 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.

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.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou a nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach ani nepredložil doklady, ktoré by relevantným spôsobom preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v súlade s § 5 ods. 2 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 toho 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:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov