



Banská Bystrica 28.05.2024
POZ 2481-2023/Z-204-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2481-2023 z 27.11.2023 prihlasovateľa Šipoš Martin, MDDr., Mliekárenska 16011/9, Bratislava-Ružinov, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Čížová, s.r.o., Janka Jesenského 69, Bánovce nad Bebravou (ďalej „prihlasovateľ“),

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 22.3.2024 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 2481-2023 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „DentalWhite“ prihlásené pre tovary „zubné abrazíva; lepidlá na zubné protézy; zubné cementy; dentálne modelovacie vosky; bavlna na lekárske použitie; detergenty na lekárske použitie; materiály na plombovanie zubov; materiály na zubné odtlačky; zubné laky; zubné tmely; porcelán na zubné protézy; prípravky na uľahčenie prerezávania zubov; dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; dávkovače liekov (plné); minerálne vody na lekárske použitie; soli na lekárske použitie; estery na farmaceutické použitie; étery na farmaceutické použitie; roztoky na farmaceutické použitie; žuvačky na lekárske použitie; masti na lekárske použitie; tinktúry na lekárske použitie; séra na lekárske použitie; pastilky na farmaceutické použitie; zubné amalgámy zo zlata; draselné soli na lekárske použitie; lieky pre zubné lekárstvo; vazelína na lekárske použitie; glukóza na lekárske použitie; alkoholy na farmaceutické použitie; dezinfekčné prípravky; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; masážne gély na lekárske použitie.“ v triede 5 a služby „poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; obchodné sprostredkovateľské služby; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; počítačom riadená správa lekárskeho záznamov a dokumentov“ v triede 35 a

„zdravotné strediská (služby); zdravotnícka starostlivosť; lekárske služby; zubné lekárstvo; farmaceutické poradenstvo; prenájom zdravotníckeho vybavenia; prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné strediská; zdravotné poradenstvo; ortodontické služby; lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; lekárske de-
pistážne služby; služby regeneratívnej medicíny; zdravotné prehliadky“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie pozostáva výlučne zo slovného spojenia „DentalWhite“ napísaného bežným typom písma malej tlačenej abecedy, okrem písmen „D“ a „W“, ktoré sú tvorené veľkými tlačnými písmenami. Rozdielna veľkosť začiatkových písmen slovných prvkov označenia opticky oddeľuje prvky spojené do jedného slova na výrazy „Dental“ a „White“. Každé zo slov predmetného anglického slovného spojenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Prvý slovný prvok „Dental“ má v anglickom jazyku význam *zubný* (In.: PC Transaltor 2010.21) a *používa sa v súvislosti s opisom vecí, ktoré sa týkajú zubov, resp. starostlivosti a ošetrovania zubov* (In.: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dental>). Druhý slovný prvok „White“ má v anglickom jazyku význam *biely; biela farba; bledosť; bieloba; beloba* (In.: PC Transaltor 2010.21). Označenie ako celok je možné z významového hľadiska interpretovať ako zubná biela, zubná belosť, a pod.

V správe zo dňa 22.3.2024 Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) prihlasovateľovi oznámil, že vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá 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 zamerania, charakteru a účelu prihlásených tovarov a služieb. Výraz „DentalWhite“ v spojitosti s prihlásenými službami v triede 44, ktoré možno hromadne označiť ako služby v oblasti zdravotnej starostlivosti a poradenstva, bude relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť v oblasti zdravotníctva, vnímať iba ako jednoduchú a priamu informáciu o zameraní, charaktere a účele týchto služieb, teda, že pod takýmto označením budú poskytované služby zamerané na bielenie zubov a ich cieľom, resp. účelom je zachovanie prirodzenej belosti zubov. Prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 5, ktoré možno hromadne označiť ako materiály na úpravu a opravu zubov, farmaceutické, lekárske a dezinfekčné prípravky, pretože pozostáva len z údajov, ktoré opisujú, resp. informujú bežného spotrebiteľa, ako aj odbornú verejnosť, že pôjde o tovary určené na bielenie zubov, resp. prípravky súvisiace a podporné pre proces bielenia zubov. Zároveň prihlásené služby v triede 35, ktoré možno hromadne označiť ako služby obchodného poradenstva, reklamno-propagačné služby, administratívne služby, maloobchodné služby predaja tovarov, pre ktoré bolo predmetné označenie taktiež prihlásené, predstavujú služby doplnkové a úzko súvisiace s vyššie uvedenými tovarmi a službami v triedach 5 a 44, keďže tieto môžu bezprostredne súvisieť s predajom, podporou predaja, poskytovaním informácií a marketingom ťažiskových tovarov a služieb (t.j. tovarov a služieb zameraných na zabezpečenie prirodzenej belosti zubov). Na základe uvedeného je dôvodné prihlásené označenie aj vo vzťahu k týmto nárokoványm službám považovať za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, poskytujúce relevantnému spotrebiteľovi informáciu o zameraní a ďalších vlastnostiach týchto služieb.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie ako celok je vo vzťahu k prihláseným službám a tovarom označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

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.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie a vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 20.5.2024 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 22.3.2024 nevyjadril. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a preto 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:

Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Čížová, s.r.o., Janka Jesenského 69, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1,
Slovenská republika