



Banská Bystrica 22. 1. 2015

POZ 1776-2012/Z-24-2015

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1776-2012 s názvom Keramický bazén Compact z 26.11.2012 prihlasovateľa Mountfield, a. s., Mirošovická 697, 25164 Mnichovice, Česká republika,

### sa zamietá

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

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 22.2.2013 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 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 alebo služieb,
- d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach,
- g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 22.2.2013 uviedol, že prihlasované slovné označenie „Keramický bazén Compact“ napĺňa vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 6, 19 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, pretože vo vzťahu k týmto tovarom a službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad ďalej konštatoval aj zápisnú výluky podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktorej existenciu odôvodnil tým, že prihlasované označenie je tvorené slovným spojením „Keramický bazén Compact“, ktoré v obchodnom styku môže slúžiť na určenie druhu a účelu tovarov a služieb. Zastával názor, že výlučne slovné označenie „Keramický bazén Compact“ vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že ide o bazény kompaktné, teda celistvé (jednoliate) vyrobené zo špeciálnej keramiky a s nimi súvisiace príslušenstvo a služby. V tejto súvislosti úrad pripomenul, že slovný prvok compact je vo všeobecnosti veľmi frekventovaný v oblasti stavebníctva a používa sa na označovanie produktových radov tovarov. Relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude schopná určiť obchodný pôvod tovarov a služieb označených slovným spojením „Keramický bazén Compact“ aj z toho dôvodu, že ide o slovné spojenie, ktoré sa stalo obvyklé v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach v oblasti výroby, predaja a stavebnej činnosti týkajúcej sa bazénov, čo je prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známk aj podľa § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona. Úrad tiež uviedol, že prihlasované

označenie je spôsobilé klamať spotrebiteľa o povahe bazénov a súvisiacich tovarov, ktoré nie sú keramické, čo predstavuje zápisnú prekážku v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona.

**Prihlasovateľ** vo svojom liste doručenom úradu 29.4.2013 uviedol, že nesúhlasí s konštatovaním úradu o zápisnej nespôsobilosti prihlasovaného označenia „Bazén Compact“. V tejto súvislosti upozornil na to, že predmetné slovné spojenie je úplne ojedinelé a v oblasti výroby, stavieb a predaja bazénov sa doposiaľ vôbec nevyskytovalo. Zastával názor, že trh s bazénmi nie je možné podradovať pod stavebníctvo a preto pri posudzovaní prihlasovaného označenia nie je možné vychádzať zo zvyklostí a štandardov, ktoré sú pre stavebníctvo typické. Prihlasované označenie nemôže v obchodnom styku slúžiť na určenie druhu a účelu tovarov a služieb a neposkytuje informáciu o tom, že ide o celistvé bazény a s nimi súvisiace príslušenstvo a služby. Slovné spojenie „Keramický bazén Compact“ je podľa prihlasovateľa natoľko neobvyklé a špecifické, že bežný spotrebiteľ sa s ním na trhu bazénov nemôže stretnúť a z tohto dôvodu je schopné individualizovať tovary prihlasovateľa. Poukaz úradu na používanie slova „compact“ v bežnom obchodnom styku nemajúcom vzťah k prihlasovaným tovarom a službám prihlasovateľ považoval za irelevantný a zavádzajúci.

**Úrad** prihlasované označenie opätovne podrobil prieskumu zápisnej spôsobilosti, pričom zobral do úvahy aj argumentáciu prihlasovateľa uvedenú v jeho vyjadrení doručenom úradu 29.4.2013. S výsledkami prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia prihlasovateľ a oboznámil správou úradu z 15.10.2013. V predmetnej správe úrad uviedol, že slovné spojenie „Keramický bazén Compact“ nemožno považovať za ojedinelé, pretože údaje, ktoré ho tvoria sú v oblasti výroby a predaja bazénov bežné, čo potvrdzujú aj výsledky vyhľadávania v internetovom vyhľadávači google. Z uvedených výsledkov vyhľadávania je zrejmé, že slovné spojenie „bazén compact“ sa používa na označovanie bazénov, ktoré sú dodávané vrátane komplexnej technológie filtrácie, príslušenstva a doplnkov ako jeden celok. Úrad tiež pripomenul, že vyhľadanie v internetovom vyhľadávači google potvrdilo, že na trhu s bazénmi pôsobí okrem prihlasovateľa minimálne jeden ďalší subjekt, ktorý vyrába bazény druhu „compact“, pričom bazény tohto druhu predáva celý rad ďalších spoločností. Ďalej uviedol, že pridaním prídavného mena „keramický“ ku slovnému spojeniu „bazén compact“ vzniklo označenie, ktoré ako celok spotrebiteľa informuje len o druhu bazéna, t. j. „bazéna compact“, ktorý je vyrobený z keramiky. Prihlasované označenie obsahuje len slovné údaje, ktoré vyjadrujú vlastnosti nárokovovaných tovarov (konkrétne druh, materiál a účel) a tiež účel súvisiacich služieb, t. j. že ide o služby zamerané na problematiku súvisiacu s bazénmi (údržba bazénov, stavebné práce súvisiace so zabudovaním bazéna do terénu a podobne). Úrad pripomenul, že výlučné právo na používanie takéhoto opisného slovného označenia vyjadrujúceho len vlastnosti tovarov a služieb nemôže ostať jedinému subjektu, pretože by tým bolo znemožnené ostatným subjektom, ktoré vyrábajú alebo predávajú bazény s vyššie popísanými vlastnosťami, označiť tieto bazény tak, aby spotrebiteľia vedeli o aký druh bazénov ide. S ohľadom na vyššie uvedené konštatoval existenciu zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) citovaného zákona. Zároveň úrad vyslovil presvedčenie, že prihlasované označenie je spôsobilé klamať spotrebiteľa o povahe bazénov a súvisiacich tovarov, ktoré nie sú keramické, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona prekážkou zápisu prihlasovaného označenia do registra ochranných známk pre iné tovary ako sú keramické bazény. Ako príklad takýchto tovarov uviedol „bazény (kovové), bazény (kovové konštrukcie), prenosné kovové konštrukcie“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

**Prihlasovateľ** vo svojom liste doručenom úradu 30.12.2013 vyjadril nesúhlas s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia, ktorý mu bol oznámený správou úradu z 15.10.2013.

Prihlasovateľ sa netotožnil s konštatovaním úradu, že slovné spojenie „Keramický bazén Compact“ nie je spôsobilé zápisu ako ochranná známka do registra, pretože spotrebiteľa informuje len o vlastnostiach výrobkov (druh a účel), konkrétne, že bazén je dodávaný vrátane komplexnej technológie filtrácie, príslušenstva a doplnkov ako jeden celok. V tejto súvislosti uviedol, že po zadaní výrazu „Bazén Compact“ do vyhľadávača google sú vygenerované výsledky, z ktorých je zrejmé, že prihlasovateľ nie je jediný kto pri svojej obchodnej činnosti používa slovo compact vo vzťahu k bazénom. Pri bližšom zoznámení sa s ponukou iných výrobcov bazénov je zrejmé, že títo používajú pojem compact nie ako druhové označenie bazénu dodávaného vrátane komplexnej technológie a príslušenstva, ale ako jedinečný obchodný názov svojho výrobku, t. j. konkrétneho bazénu, resp. súboru prvkov, z ktorých je bazén vytvorený.

Ďalej pripomenul, že prihlasované označenie nekoliduje a nie je zameniteľné so žiadnou inou ochrannou známkou. Skutočnosť, že iní výrobcovia nepožadujú registráciu tohto označenia nebráni prihlasovateľovi, aby tak neučinil práve on.

Prihlasovateľ nesúhlasil s názorom úradu, že slovné spojenie „Bazén Compact“ je v danej oblasti obvykle používané, resp. je možné ho považovať za časté príp. zaužívané vo vzťahu k prihlasovaným tovarom. Naopak uviedol, že ide o označenie ojedinelé, ktoré používa veľmi malý počet jednotlivcov.

Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že slovo „compact“ si priemerný spotrebiteľ nespojí s kompaktnosťou v zmysle dodania výrobku vrátane jeho príslušenstva a súvisiacej technológie. Naopak vďaka cudzojazyčnosti tohto slova ho spotrebiteľ bude vnímať skôr ako fantastické.

Pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia úrad podľa prihlasovateľa dostatočným spôsobom nezohľadnil skutočnosť, že predmetom nie sú samostatné slová compact, bazén a keramický, ale že ide o slovné spojenie „Keramický bazén Compact“, ktoré bolo potrebné posúdiť ako celok. V tejto súvislosti poukázal na rozhodovaciu prax Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorej pokiaľ ide o ochrannú známku zloženú z viacerých slov, sama okolnosť, že každé z týchto slov hodnotené samostatne rozlišovaciu spôsobilosť nemá, nevylučuje, že kombinácia, ktorú slová tvoria môže mať rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na to, že došlo k harmonizácii národných legislatív členských krajín Európskej únie v oblasti ochranných známk, t. j. podmienky vyžadované pre zápis označenia ako ochrannej známky do registra sú totožné, prihlasovateľ nepovažuje za dôvodné, že úrad konštatoval zápisnú nespôsobilosť prihlasovaného označenia „Keramický bazén Compact“, zatiaľ čo Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky toto označenie zapísal do registra ako ochrannú známku č. 333687 pre rovnaké tovary a služby. V prílohe vyjadrenia prihlasovateľ predložil výpis tejto ochrannej známky. V tejto súvislosti zdôraznil, že aj Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu zapísal ako ochranné známky do registra veľmi podobné označenia, ako napríklad „Compact disc“, „Compact road“, „Compact rail system“, „Process compact“, „Compact wood“, „clima compact“, „compact curling“, pričom zápis samostatného slova compact opakovane odmieta.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ požiadal úrad, aby prihlasované označenie „Keramický bazén Compact“ zapísal ako ochrannú známku do registra.

**Úrad** prihlasované označenie opätovne podrobil prieskumu zápisnej spôsobilosti, pričom zbral do úvahy aj argumentáciu prihlasovateľa uvedenú v jeho poslednom vyjadrení a dospel k nasledovným záverom.

Ako už bolo uvedené prihlasované označenie je výlučne slovné označenie pozostávajúce zo slovného spojenia „Keramický Bazén Compact“, ktoré je prihlasované pre tovary v triede 6, 19 a pre služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasované tovary v triede 6 a 19 je možné súhrnne charakterizovať ako rôzne druhy kovových a nekovových bazénov a ďalšie tovary, ako napríklad kovové a nekovové konštrukcie bazénov, navijaky na navíjanie hadíc, svorky na káble a rúry, nádrže, vystužovacie materiály, bóje, majáky, geotextílie, umelý kameň, vonkajšie rolety, schodiská atď., ktoré predstavujú súčasti alebo príslušenstvo bazénov, resp. používajú sa v súvislosti s bazénmi. Služby prihlasovaného označenia v triede 37 predstavujú služby súvisiace s výrobou a údržbou bazénov, so zabudovaním bazéna do terénu a podobne (protihrdzová úprava, stavebné informácie, stavebné poradenstvo, údržba bazénov).

Úrad zotrváva na názore, že priemerný spotrebiteľ bude prihlasované výlučne slovné označenie „Bazén Compact“ vnímať spôsobom, ktorý plynie z významu označenia ako celku s ohľadom na význam jednotlivých prvkov „keramický“, „bazén“ a „compact“. Slovný prvok „keramický“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame vyrobený z keramiky, slovo „bazén“ vo význame umelá vodná nádrž na kúpanie a slovo „compact“ ako slovo anglického pôvodu s významom kompaktný, celistvý. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že priemerný spotrebiteľ bude prihlasované označenie vo vzťahu k uplatňovaným tovarom a službám v triedach 6, 19 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vnímať len ako jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že ide o bazény kompaktné, príp. celistvé a jednoliate vyrobené z keramiky, resp. o príslušenstvo a služby s nimi súvisiace. V tejto súvislosti Úrad odmieta tvrdenie prihlasovateľa, že priemerný spotrebiteľ bude slovo „compact“ vnímať ako fantastické, pretože ide o cudzojazyčné slovo. Hoci je pravda, že slovo „compact“ predstavuje slovo anglického pôvodu, podľa úradu je zrejmé, že priemerného spotrebiteľa (aj bez znalosti anglického jazyka) navedie na jeho slovenský ekvivalent kompaktný, celistvý. V prospech takéhoto vnímania predmetného slova svedčí aj skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ v oblasti stavebníctva a zvlášť v oblasti bazénov sa s predmetným slovom stretáva pomerne často, pretože v uvedených oblastiach je frekventovane používané, čo potvrdil aj prihlasovateľ svojim konštatovaním, že nie je jediným, kto pri svojej obchodnej činnosti týkajúcej sa bazénov používa slovo „compact“.

S ohľadom na uvedené je zrejmé, že prihlasované označenie vo vzťahu k tovarom v triede 6, 19 a k službám v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, čo predstavuje zápisnú výlukou v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona. Prihlasované označenie „Keramický bazén Compact“ nie je spôsobilé odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných osôb. Úrad odmieta tvrdenie prihlasovateľa, že v prospech rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia svedčí skutočnosť, že prihlasované označenie nekoliduje a nie je zameniteľné so žiadnou inou ochrannou známkou. K uvedenému úrad pripomína, že na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlukou v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, 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 ním označené tovary a služby.

Zároveň je potrebné konštatovať, že prihlasované označenie „Keramický bazén Compact“ vo vzťahu k uplatňovaným tovarom a službám v triedach 6, 19 a 37 opisuje druh, vlastnosti či zameranie týchto tovarov a služieb, v tom zmysle, že opisuje, že ide o keramický bazén dodávaný vrátane komplexnej technológie filtrácie, príslušenstva a doplnkov ako jeden celok, resp., že ide o služby s ním súvisiace. Na základe uvedeného je potrebné prihlásku ochrannej známky č. spisu POZ 1776-2012 zamietnuť aj v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Na doplnenie je vhodné uviesť, že opisné označenia, t. j. označenia, ktoré poukazujú na niektoré z vlastností ním označených tovarov a služieb by mali zostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Teda aj prihlasované označenie „Keramický bazén Compact“ by malo zostať voľné pre všetky subjekty, ktoré vyrábajú alebo predávajú bazény s vyššie popísanými vlastnosťami.

Úrad zotrúva na názore, že prihlasované označenie predstavuje slovné spojenie, ktoré sa stalo obvyklé v bežnom jazyku v oblasti výroby a predaja bazénov. V prospech uvedeného svedčia výsledky vyhľadávania v internetovom vyhľadávači google, z ktorých vyplynulo, že slovné spojenie „Bazén Compact“ na trhu s bazénmi používa viacero rôznych subjektov na označenie bazénov, ktoré sú dodávané s príslušenstvom a doplnkami ako jeden celok, t. j. v telese bazénu sú zabudované systémy filtrácie, ohrevu vody, resp. ďalšie doplnky, čím tvoria s bazénom jeden celok. S ohľadom na uvedené je podľa úradu na mieste konštatovať aj existenciu zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona. V tejto súvislosti neobstojí tvrdenie prihlasovateľa, že nemôže ísť o označenie obvyklé na trhu s bazénmi, ale skôr o označenie ojedinelé v danej oblasti, pretože ho používa veľmi malý počet jednotlivcov. K uvedenému je potrebné pripomenúť, že už samotná skutočnosť používania označenia viacerými subjektmi (hoci aj menším počtom) nemôže svedčiť v prospech výlučnosti prihlasovaného označenia pre osobu prihlasovateľa.

V prípade prihlasovaného označenia je podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné konštatovať aj zápisnú prekážku v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona. Uvedené je zrejmé s ohľadom na to, že prihlasované označenie „Keramický bazén Compact“ vo vzťahu k časti tovarov, konkrétne ku kovovým bazénom v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb klame spotrebiteľa ohľadne povahy týchto tovarov, pretože nejde o tovary keramické ale kovové.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na to, že Úrad priemyslového vlastníctví České republiky zapísal označenie „Keramický bazén Compact“ ako ochrannú známku č. 333267 do registra je potrebné pripomenúť nasledovné. Každé konanie vo veciach ochranných známok je samostatným správnym konaním a je úlohou úradu každé označenie individuálne posúdiť vo vzťahu k príslušným spotrebiteľom, ako aj k tovarom a službám a zohľadniť pri tom špecifiká daného prípadu. Zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je úradom vždy skúmaná v zmysle zákona o ochranných známkach, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu zohľadňujúcej a vykonávajúcej dôkazy predložené účastníkom konania. Vzhľadom na individuálny charakter každého konania je zrejmé, že rozhodnutie iného zápisného úradu nemôže byť vo všeobecnosti smerodajné pri rozhodovaní v predmetnom konaní, a to aj napriek tomu, že došlo k harmonizácii národných legislatív členských krajín Európskej únie v oblasti ochranných známok.

Úrad odmieta aj snahu prihlasovateľa o hľadanie analógie medzi prihlasovaným označením „Bazén Compact“ a označeniami „Compact disc“, „Compact road“, „Compact rail system“, „Process compact“, „Compact wood“, „clima compact“, „compact curling“, ktoré Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu zapísal ako ochranné známky do registra ochranných známok Spoločenstva. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že predmetné označenia sú odlišné od prihlasovaného označenia a bola im priznaná ochrana

pre odlišné tovary a služby. Na základe uvedeného je zrejmé, že ide o odlišný skutkový stav, ktorý vylučuje, možnosť uplatniť analógiu s posudzovaným prípadom.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované výlučne slovné označenie „Keramický bazén Compact“ nie je možné zapísať do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c), d) a g) citovaného zákona, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:

Mountfield SK, s. r. o.  
Červenej armády 1  
036 01 Martin