



Banská Bystrica 4. 10. 2016

POZ 5474-2015/Z-392-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5474-2015 s názvom AQUATEST z 21.8.2015 prihlasovateľa AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária, 29. augusta č. 15, 811 08 Bratislava 1,

sa čiastočne zamieta pre tovary „priemyselné chemikálie a chemické prípravky na vedecké použitie” v triede 1 a pre služby „tvorba špeciálneho softvéru; geologický výskum; hodnotenia vplyvu stavieb na životné prostredie (EIA); komplexné laboratórne rozborové vody; vypracovávanie chemických analýz odpadových materiálov a znečistených vôd; bakteriologický výskum“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známok pre tovary „chemikálie pre fotografiu; chemikálie pre poľnohospodárstvo; chemikálie pre záhradníctvo; chemikálie pre lesníctvo; nespracované umelé živice; nespracované plasty; pôdne hnojivá; prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemikálie na konzervovanie potravín; triesloviny; spojivá pre priemysel; ortuť; antimón; alkalické kovy; kovy alkalických zemín; bauxit; hasiace zmesi“ v triede 1,
„prostriedky na viazanie prachu; palivá (čierné a hnedé uhlie); palivové drevo; materiály na svietenie; sviečky; knôty na svietenie“ v triede 4,
„kovy a ich zliatiny; rudy“ v triede 6,
„pásové dopravníky; pneumatikové dopravníky“ v triede 7,
„prístroje na meranie a váženie; geodetické prístroje a nástroje“ v triede 9,
„drahé kovy a ich zliatiny“ v triede 14,
„nekovové stavebné materiály; drevo (polotovary)(trámy, dosky, panely); preglejka; stavebné sklo (sklenené tehly, dlaždice); prírodný kameň; umelý kameň; cement; vápno; stavebná malta; sadra; štrk; kameninové rúry; cementové rúry; asfalt, smola, živec“ v triede 19,
a pre služby „automatické spracovanie údajov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti“ v triede 35,
„finančné poradenstvo“ v triede 36,
„stavebníctvo; banské dobývanie; inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov“ v triede 37,
„dovoz, doprava; skladovanie tovarov; zásobovanie pitnou vodou; rozvod minerálnych a termálnych vôd; kamiónová nákladná doprava; doprava a skladovanie odpadu“ v triede 39,
„sanácie znečistenia vodného a banského prostredia fyzikálno-chemickými a biologickými technológiami; spracovanie materiálov (pokovovanie, chrómovanie, rezanie, hobľovanie, mletie, zušľachtovanie); hydraulické modelovanie a optimalizácia zachytávania (spracovanie a úprava materiálov); recyklácia odpadu; spracovanie odpadu (transformácia); spaľovanie odpadu; likvidácia odpadu“ v triede 40,
„vzdelávanie; zábava; organizovanie a vedenie odborných vzdelávacích kurzov; organizovanie a vedenie školení; organizovanie a vedenie seminárov“ v triede 41,
„geodézia (zememeračstvo)“ v triede 42,

„pohostinstvá (služby); ubytovacie služby“ v triede 43,
„úprava verejnej zelene (záhradnícke služby)“ v triede 44,
„služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 5.11.2015 a 6.7.2016 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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.

Predmetné označenie „AQUATEST“ je prihlásené pre tovary a služby v triedach 1, 4, 6, 7, 9, 14, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 5.11.2015 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „AQUATEST“ je tvorené dvomi slovnými prvkami (slovný prvok „AQUA“ a slovný prvok „TEST“) bez medzery, pričom vynechanie medzery vzhľadom na vnímanie priemerného užívateľa prihlásených tovarov a služieb a taktiež vzhľadom na známkovú prax nie je podstatné.

Úrad k tomu dodal, že prvý slovný prvok „AQUA“ v anglickom jazyku aj v latinčine a taktiež podľa Veľkého slovníka cudzích slov (Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková) znamená „voda“ resp. v angličtine aj „voda, tekutina, roztok, vodný (ako prídavné meno).

Druhý slovný prvok „TEST“ podľa Veľkého slovníka cudzích slov (Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková) okrem iného znamená „1. skúška na overenie určitých schopností, vedomostí, hodnôt alebo vlastností 2. druh písomnej skúšky 3. tech. skúška materiálu 4. štat. Matematicko štatistická metóda na preskúvanie štatistickej hypotézy“.

Vychádzajúc z vyššie analyzovaných významov jednotlivých slovných prvkov prihláseného označenia „AQUATEST“ úrad skonštatoval, že jeho významový obsah ako celku znamená „*testovanie, skúšanie či zisťovanie technických, chemických a tým aj kvalitatívnych vlastností vody ako takej, prípadne testovanie prítomnosti vodných zdrojov* a pod.“. Nadväzne k tomu úrad uviedol, že ide o opis druhu alebo účelu či charakteru (iných vlastností) niektorých chemikálií či prístrojov a nástrojov, vrátane opisu vedecko-technologických služieb a s nimi súvisiacich analýz, výskumu, navrhovania či projektovania, tvorby softvéru a pod.. Úrad ďalej uviedol, že daná opisnosť sa týka časti prihlásených tovarov „**chemikálie pre priemysel a vedu**“ v triede 1, „**vedecké prístroje a nástroje; laboratórne prístroje a nástroje**“ v triede 9 a tiež všetkých služieb uvedených v triede 42 v rámci predmetnej prihlášky ochrannej známky. Z významového obsahu predmetného označenia užívateľ vyššie spomenutej časti tovarov v triedach 1 a 9, ako aj všetkých služieb uvedených v triede 42 vie, že tieto tovary a služby sú svojim druhom prípadne účelom alebo charakterom (t.j. inými vlastnosťami) zamerané na testovanie chemických, technických či kvalitatívnych vlastností vody resp. na testovanie prítomnosti vodných zdrojov, prípadne tieto tovary služby majú charakter súvisiaci s touto činnosťou.

Preto úrad usúdil, že predmetné označenie je vo vzťahu k vyššie namietnutej časti tovarov v triedach 1 a 9 a ku všetkým službám v triede 42 opisné, pričom neobsahuje žiadne rozlišovacie (dištingtívne) prvky, ktoré by svojou fantazijnosťou individualizovali dotknutú časť tovarov a služieb pochádzajúcich od prihlasovateľa. Bez takýchto dištingtívnych prvkov prihlásené výlučne slovné označenie nemá vo vzťahu k vyššie namietnutej časti tovarov v triedach 1 a 9 a ku všetkým službám v triede 42 rozlišovaciu spôsobilosť.

Pritom rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená 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.

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad uzavrel daný prieskum konštatovaním, že predmetné výlučné slovné označenie nie je vo vzťahu k vyššie namietnutej časti tovarov v triedach 1 a 9 a vo vzťahu ku všetkým službám v triede 42 schopné plniť vyššie deklarovanú funkciu, a preto ho pre tovary „**chemikálie pre priemysel a vedu**“ v triede 1, „**vedecké prístroje a nástroje; laboratórne prístroje a nástroje**“ v triede 9 a pre všetky služby prihlásené v triede 42 nie je možné zapísať do registra ochranných známok.

(pozn.: *formálne znenie vyššie namietnutých tovarov a služieb bolo zo strany úradu predpokladané pre prípad pozitívneho odsúhlasenia znenia predmetného zoznamu tovarov a služieb ako celku, ktorého upravené znenie úrad navrhol na odsúhlasenie v rovnakom čase ako boli prihlasovateľovi oznámené vecné prekážky prihláseného označenia. Keďže prihlasovateľ navrhované úpravy iba čiastočne odsúhlasil, pričom časť predmetného zoznamu nenáležite podľa vlastných predstáv zmodifikoval a navyše v niektorých prípadoch aj významovo rozšíril, úrad ešte pred nižšie uvedeným zopakovaním vecného prieskumu, vyplývajúceho z reakcie prihlasovateľa na vecný prieskum zo 14.3.2016, musel najskôr zopakovať formálny prieskum predmetného zoznamu tovarov a služieb, po ktorom už prihlasovateľ po formálnej stránke odsúhlasil konečné navrhované znenie predmetného zoznamu bez ďalších výhrad dňa 27.6.2016, na základe čoho bolo možné objektívne zopakovať vecný prieskum).*

Vyššie spomenutú odpoveď na vecný prieskum z 5.11.2015 **prihlasovateľ** doručil úradu dňa 14.3.2016, v ktorej sa v snahe prekonať zápisné prekážky prihláseného označenia vo vzťahu k vyššie namietnutej časti tovarov a služieb oprel iba o jediný argument. Ten spočíva v poukazaní na nasledovné internetové domény prihlasovateľa: <http://www.aquatest.sk/> a <http://www.aquatest.cz/>. Nadväzne k tomu uviedol, že z obsahu týchto stránok je zrejmé, že označenie „AQUATEST“ je používané na území Slovenskej republiky, keďže prihlasovateľ pod týmto označením prostredníctvom uvedených webových stránok ponúka svoje tovary a služby. Z toho zároveň vyvodil svoj úsudok, že výlučne slovné označenie „AQUATEST“ je spôsobilé rozlíšiť jeho vyššie namietnuté tovary a služby od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Vychádzajúc z týchto predpokladov, prihlasovateľ v závere svojej odpovede požiadal úrad o opätovné prehodnotenie svojho stanoviska a o následné ustúpenie od požiadavky na ďalšie preukazovanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, a aby prihlášku ochrannej známky zverejnil pre všetky prihlásené tovary a služby.

Záverčné zhodnotenie úradu.

Úrad zareagoval na vyššie uvedenú odpoveď prihlasovateľa zo 14.3.2016, týkajúcu sa vecného prieskumu predmetného označenia, a to listom zo dňa 6.7.2016, v ktorom v rámci opätovného vecného prieskumu (už aj z ohľadom na neskoršie formálne odsúhlasenie definitívnej podoby znenia predmetného zoznamu tovarov a služieb) skonštatoval, že nie je možné súhlasiť z uvedenými argumentáciami prihlasovateľa.

Svoje konštatovanie odôvodnil tým, že bez náležitého preukázania rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia nie je možné priznať zápisnú spôsobilosť označeniu, ktoré je výlučne slovné a zároveň opisné vo vzťahu k namietnutým tovarom a službám. Rozlišovaciu spôsobilosť je možné preukázať dokladmi spĺňajúcimi ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nasledovnom znení:

„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“.

Európsky súdny dvor zároveň spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známok stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcu z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti

- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu

v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne.

Na základe vyššie uvedených podmienok pre možné preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k časti namietnutých tovarov a služieb úrad ďalej uviedol, že samotná existencia webových stránok, na ktoré prihlasovateľ poukázal, predstavuje len určitú ponuku jeho tovarov a služieb, pričom samotná ponuka tovarov a služieb nemá výpovednú hodnotu pre rozsah a intenzitu používania predmetného označenia relevantnou časťou verejnosti na celom území Slovenskej republiky pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. Inak povedané, existencia uvedených internetových domén nijako neindikuje, aké množstvo tovarov, alebo aký rozsah služieb a v ktorých častiach Slovenskej republiky bol relevantnej časti slovenskej verejnosti poskytovaný pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky (21.8.2015). Naplnenie požadovaných kritérií pre preukázanie rozlišovacej spôsobilosti označení býva zo strany prihlasovateľov najčastejšie dokladované prostredníctvom faktúr či dodacích listov súvisiacich s poskytovaním predmetných tovarov a služieb, prípadne prostredníctvom faktúr či dodacích listov súvisiacich s množstvom vynaložených investícií na reklamu, taktiež prostredníctvom samotných reklamných materiálov pre tieto tovary a služby a pod.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného úrad uviedol, že argumentácie prihlasovateľa opierajúce sa iba o jeho internetové stránky nijako neprispeli k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia vo vzťahu k spomínanej časti tovarov a služieb. Túto skutočnosť navyše podčiarkuje aj to, že tak slovenská ako aj česká verzia prihlasovateľových webových stránok vo svojom záhlaví neobsahuje výlučne slovné označenie v znení „AQUATEST“, ale tento pojem uvedený malými písmenami figuruje v kombinovanom označení s príslušným dominantným obrazovým prvkom, ktorý v predmetnej prihláške abscentuje.

Úrad preto nezmenil svoje pôvodné stanovisko, pričom s ohľadom na definitívne odsúhlasenie spresneného znenia predmetného zoznamu tovarov a služieb z formálneho hľadiska, a tiež s ohľadom na opätovné preskúmanie možných zápisných prekážok predmetného označenia, má za to, že prihlásené výlučne slovné označenie „AQUATEST“ je vo vzťahu k tovarom „**priemyselné chemikálie a chemické prípravky na vedecké použitie**“ v triede 1, a vo vzťahu k službám „**tvorba špeciálneho softvéru; geologický výskum; hodnotenia vplyvu stavieb na životné prostredie (EIA); komplexné laboratórne rozbory vôd; vypracovávanie chemických analýz odpadových materiálov a znečistených vôd; bakteriologický výskum**“ v triede 42“ označením opisným, ktorého opisnosť vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám úrad vyvodil už vyššie, a ktoré bez ďalších dištingtívnych prvkov nemá rozlišovaciu spôsobilosť (nadobudnutie ktorej prihlasovateľ nijako nepreukázal), a z toho dôvodu pre túto časť namietnutých tovarov a služieb nie je možné prihlásené označenie zapísať do registra ochranných znáмок.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 13.9.2016 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 zákona č. 125/2016 Z. z. 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:

Patentová a známková kancelária

Ing. Viera Mešková

29. augusta č. 15

811 08 Bratislava 1