



Banská Bystrica 19. 12. 2016  
POZ 950-2015/Z-538-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 950-2015 s názvom SLOVAKIA ENERGY z 7.5.2015, prihlasovateľa SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 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) a c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 21.7.2016 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 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;

### **Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:**

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) listom z 15.6.2015 prihlasovateľovi oznámil, že slovné označenie „SLOVAKIA ENERGY“ prihlasované pre tovary v oblasti energetiky v triede 4 a súvisiace služby v oblasti obchodu a reklamy v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb. Uvedené vyplýva z toho, že slovné spojenie v preklade z angličtiny znamená „slovenská energia“ (Cambridge Dictionaries Online) a teda dáva relevantnému zákazníkovi len priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľ poskytuje tovary a služby v oblasti energií na Slovensku. Úrad poukázal na to, že relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je zrejmy význam uvedeného slovného spojenia už na prvý pohľad. Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a tovarmi a službami, pre ktoré sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Úrad preto konštatoval, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa prihlasovaných tovarov a služieb.

Záverom úrad uviedol, že 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, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

**Úrad ďalej uviedol, že dňa 21.8.2015 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej poukázal na nasledovné skutočnosti:**

Pri posudzovaní oprávnenosti k zápisu ochrannej známky, úrad nesprávne vyhodnotil pojem „*nedostatok rozlišovacej schopnosti*“, keď sa pridržiaval striktne lingvistického výkladu slovného spojenia SLOVAKIA ENERGY, pričom nezohľadnil rozlišovaciu schopnosť spoločnosti ako takej, jej podiel na energetickom trhu a jej vnímanie jednotlivými zákazníkmi.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že ochranná známka plní hneď niekoľko funkcií a to ako pre zákazníka, tak aj pre poskytovateľa služieb. V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22.10.2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (ďalej „Smernica“), je základnou funkciou ochrannej známky garancia pôvodu a teda zabezpečiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi také označenie pôvodu výrobku, alebo služby označenej ochrannou známkou, aby mu umožnila odlišiť tak bez akejkoľvek zámeny tento výrobok alebo službu od tých, ktoré majú iný pôvod.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že je obchodnou spoločnosťou, poskytujúcou služby v oblasti dodávok elektriny a zemného plynu; teda nie energií komplexne (napríklad teplo), pričom slovné spojenie SLOVAKIA ENERGY nie je len spojením dvoch slov označujúcich „slovenskú energiu“, ako úrad uvádza, ale pod týmto pojmovým označením je potrebné vnímať komplexný a ucelený súbor služieb, ktoré na energetickom trhu poskytuje len SLOVAKIA ENERGY s.r.o. (napríklad dodávka komodít za ceny iné ako konkurenčný dodávateľ, odlišný zákaznícky servis, iné podmienky dodávky komodity a pod.) V spotrebiteľovi teda podľa prihlasovateľa vyvoláva slovné spojenie SLOVAKIA ENERGY predstavu energetickej spoločnosti, nie všeobecné slovné spojenie „slovenská energia“.

Prihlasovateľ poukázal na to, že poskytuje svoje služby na základe licencie od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vyššie uvedené služby už od roku 2007 a teda za takmer 10 rokov existencie tejto spoločnosti sa v povedomí širokej verejnosti vytvorila pomerne ucelená predstava, ktorá slovnému označeniu „SLOVAKIA ENERGY“ dodáva dostatočnú odlišovaciu schopnosť.

Čo sa týka rozlišovacej schopnosti označenie prihlasovateľ tiež uviedol, že v súvislosti so stabilitou a dlhodobým fungovaním spoločnosti prihlasovateľa na energetickom trhu sa domnieva, že pokiaľ aj slovné spojenie SLOVAKIA ENERGY s.r.o. nemalo rozlišovaciu schopnosť, časom ju rozhodne a jednoznačne nadobudlo a to vybudovaním reputácie v energetických kruhoch, kedy spoločnosť prihlasovateľa spotrebiteľia pri vyhľadávaní služieb tohto typu jednoznačne rozlišujú. Je teda na mieste podľa prihlasovateľa považovať rozlišovaciu schopnosť SLOVAKIA ENERGY za sekundárnu, resp. získanú.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že Súdny dvor navyše špecifikoval kritériá, podľa ktorých je nutné posudzovať získaný sekundárny význam - patrí tam napríklad podiel na trhu, geografická rozšírenosť a doba používania ochrannej známky, pričom dáva do pozornosti nasledujúce skutočnosti:

a) Podiel na trhu

Spoločnosť prihlasovateľa dosiahla k 30. 6. 2015 celkom 181 803 zákazníkov, čo predstavuje cca 8 % na energetickom trhu;

b) Geografická rozšírenosť

Spoločnosť prihlasovateľa poskytuje služby dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu na území Slovenskej republiky;

c) Doba používania ochrannej známky

Spoločnosť prihlasovateľa používa slovné spojenie „SLOVAKIA ENERGY“ na všetkých svojich marketingových materiáloch, zmluvných dokumentoch, rovnako tak fakturačných podkladoch odo dňa svojho vzniku a teda celkom vyše 9 rokov.

V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol dve rozhodnutia Súdneho dvora, venujúce sa rozlišovacej schopnosti, v súlade s ktorými má prihlasovateľ za to, že by mal úrad dospieť k záveru, že ochrannú známku „SLOVAKIA ENERGY“ je potrebné zapísať do registra ochranných známok. V prvom prípade sa jedná o rozhodnutie č. C-37/03, BioID kde EUIPO odmietol zapísať označenie BioID pre výrobky, ktorých

použitie sa vyžaduje pre biometrickú identifikáciu živých bytostí v ktorom sa uvádza, že „*táto rozlišovacia schopnosť musí v každom prípade závisieť od celkového vnímania tejto ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti a nie od predpokladu, že prvky, ktoré jednotlivé nemajú rozlišovaciu schopnosť, nemôžu túto spôsobilosť získať ani v prípade, ak sú skombinované. Samotná skutočnosť že každý z týchto prvkov, posudzovaný samostatne nemá rozlišovaciu schopnosť totiž nevyklučuje, že rozlišovaciu schopnosť môže mať ich kombinácia*“. V druhom prípade ide o rozhodnutie č. C-108/05 Bovemij proti Benelux-Merkenbureau (ESO, 7. 9. 2006), kde spoločnosť Bovemij podala v roku 1997 prihlášku ochrannej známky pre označenie „EUROPOLIS“ ako slovnej ochrannej známky na BMB pre poisťovníctvo, finančné služby a dopravu tovaru. BMB túto prihlášku zamietol s odôvodnením, že nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, keďže predpona EURO je obvyklá a slovo POLIS je generický. Bovemij namietal, že toto označenie bolo používané ako ochranná známka pre finančné služby už od roku 1988 jej dcérskou spoločnosťou Europolis BV. Holandský súd sa obrátil na ESO s prejudiciálnou otázkou ohľadom požiadavky na veľkosť skupiny spotrebiteľov, ktorí vnímajú označenie ako ochrannú známku. Súdny dvor odpovedal, že „*zápis ochrannej známky sa môže na základe tohto ustanovenia povoliť, iba ak sa preukáže, že táto ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v celej časti územia členského štátu alebo v prípade Beneluxu v celej časti jeho územia, v ktorej existuje dôvod zamietnutia*“.

### **Na vyjadrenia prihlasovateľa úrad uviedol nasledovné:**

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa, ako aj všetky zistené skutočnosti, úrad naďalej trval na svojom stanovisku, že slovné označenie „SLOVAKIA ENERGY“ prihlasované pre tovary v oblasti energetiky v triede 4 a súvisiace služby v oblasti obchodu a reklamy v triede 35 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 zákona č. 125/2016 Z. z. (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 a služieb. Ako už úrad uviedol, prihlasované označenie ako celok dáva relevantnému zákazníkovi len jednoduchú priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľ poskytuje tovary a služby v oblasti energií na Slovensku. Poukazovanie prihlasovateľa na rozhodnutia Súdneho dvora č. C-37/03, BioID na základe ktorého by mal úrad dospieť k záveru, že prihlasované označenie má rozlišovaciu spôsobilosť je podľa úradu nenáležité, keďže v prípade označenia BioID sa jedná o novotvar, kdežto v prípade prihlasovaného označenia ide vo vzťahu k poskytovaným tovarom a službám o kombináciu dvoch opisných slov „SLOVAKIA“ a „ENERGY“, ktoré spolu ako celok opisujú charakter či zameranie prihlasovaných tovarov a služieb. Navyše, Súdny dvor v uvedenom rozhodnutí aj vo vzťahu k rozlišovacej spôsobilosti označenia BioID v čl. 75 tiež konštatoval, že „*Prihlasovaná ochranná známka preto nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Za týchto podmienok sa musí žaloba proti spornému rozhodnutiu zamietnuť*“.

Úrad ďalej uviedol, 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 spotrebiteľia 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.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámienky rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad ďalej uviedol, 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, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú 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.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad tiež uviedol, 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 – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). 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), čo uvádza aj sám prihlasovateľ vo svojom vyjadrení. Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie sa kontinuálne a rozsiahlo používa v SR už od roku 2007, na základe čoho vo vzťahu k cieľovej skupiny klientov nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť úrad konštatoval, že ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva tiež prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, pričom je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viaceré faktory a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, a rozsah a dĺžka používania tohto označenia čo uvádza aj sám prihlasovateľ, ale napr. aj výška investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod. Do úvahy sa musí vziať tiež predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa, ktorým je v tomto prípade bežný zákazník, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný.

V tejto súvislosti úrad uviedol, že prihlasovateľ žiadne doklady v zmysle uvedených podmienok nepredložil. Samotné tvrdenie prihlasovateľa o sekundárnej, resp. získanej rozlišovacej spôsobilosti, konkrétne o jeho podiele na energetickom trhu na Slovensku, geografickej rozšírenosti prihlasovaného označenia, či dlhodobého používania prihlasovaného označenia je nedostačujúce. Úrad preto konštatoval, že prihlasovateľ nepreukázal používanie prihlasovaného označenia na trhu v takom rozsahu, že by relevantný zákazník dokázal identifikovať prihlasované tovary služby ako pochádzajúcu od konkrétneho subjektu, ktorým je prihlasovateľ.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 28.9.2016 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 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  
riadiťka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.  
Plynárenská 7/A  
821 09 Bratislava