



Banská Bystrica 2. 12. 2019
POZ 132-2019/Z-576-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 132-2019 z 24.1.2019 prihlasovateľa Stanislav Mikoláš ECOSERVIS spol. s r.o., Toužimská 720, 199 00 Praha 9, Česká republika,

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 5.6.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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 správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 5.6.2019 uviedol, že predmetom prihlášky ochranej známky je obrazové označenie

ECOSERVIS

prihlasované pre tovary v triedach 1, 3, 7, 21 a pre služby v triedach 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Predmetné označenie je grafickou úpravou rozdelené na slovný prvok ECO vo farbe šedej a prvok SERVIS vo farbe oranžovej, kde slovný prvok „eko“ predstavuje skrátenú podobu anglického slova ecological – ekologický - prvá časť zložených slov označujúcich súvisiace s ochranou prírody a starostlivosťou o životné prostredie, alebo neohrozujúce životné prostredie, či vhodné z hľadiska životného prostredia (In. Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006) a slovný prvok „servis“, ktorý označuje služby firmy zákazníčkovi pri údržbe a opravách od nej kúpených výrobkov (najmä motorových vozidiel, elektrických spotrebičov al. prístrojov jemnej mechaniky) (In. Slovník slovenského jazyka. IV. S – U. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1964).

V liste úradu z 5.6.2019 bolo prihlasovateľovi oznámené, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon 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 opis druhu, charakteru a vlastností poskytovaných tovarov a služieb. Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie, spojenie ktorých poskytuje priemernému spotrebiteľovi priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že pod takýmto označením pôjde o výrobky slúžiace na údržbu a opravy a služby údržby a opráv, ktoré neohrozujú životné prostredie a sú k nemu šetrné. Označenie teda priamo opisuje druh alebo charakter služieb prihlasovaných v triede 37, ktoré možno hromadne označiť ako služby opráv, údržby a prenájmu čistiacich strojov a zariadení uvedených v triede 7 predmetného zoznamu tovarov a služieb. Zostávajúce tovary v triedach 1 (chemikálie a rozpúšťadlá), 3 (čistiace prípravky) a 21 (kozmetické a toaletné pomôcky, zásobníky, dávkovače, kefy, metly a vedierka) a služby v triede 39 (doprava a doručovanie) možno posúdiť ako služby a tovary komplementárne a bezprostredne súvisiace s údržbou a prenájmom čistiacich strojov a zariadení. Priemerný spotrebiteľ preto nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie pôvodu prihlasovaných služieb, ale len ako označenie opisujúce ich druh alebo charakter.

Úrad taktiež uviedol, že grafickú úpravu prihláseného označenia nepovažuje za dostatočnú na to, aby pôvodne nedíštinktívnemu slovnému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Rozdelením slova na prvok ECO vo farbe šedej a prvok SERVIS vo farbe oranžovej je len umocnená informácia pre spotrebiteľa, že ide o servisné služby a ponúkané tovary neohrozujúce životné prostredie, resp., že sú k nemu šetrné.

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných subjektov. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Dňa 29.7.2019 bolo úradu doručené vyjadrenie prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že pod predmetným označením existuje spoločnosť **ECOSERVIS s.r.o** na Slovensku od roku 2011. Ďalej uvádza, že predmetné označenie rozoznáva významná časť relevantnej verejnosti na základe jeho prezentácie na firemnom voze a oblečení predajného tímu operujúceho v teréne. Prihlasovateľ uviedol, že zainteresovaná verejnosť zdroj výrobkov a služieb pod označením rozpozna na základe rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej prostredníctvom podielu na trhu, zemepisného rozšírenia, veľkosti investícií podniku do reklamy a doby používania takéhoto označenia.

Na podporu tvrdenia, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované tovary a služby pred podaním prihlášky ochrannej známky podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- 1) Fotografie firemného oblečenia (nohavice, tričko, uterák) nesúceho predmetné označenie, fotografia baliacej pásky a obalenej krabice nesúce predmetné označenie, fotografie výrobkov (čistiace prostriedky) nesúcich predmetné označenie, fotografie darčkových predmetov (baterka, pero) nesúcich predmetné označenie, fotografia kolektívu oblečeného v bundách nesúcich predmetné označenie, fotografie reklamných predmetov (barel, reklamný panel Roller, stolová vlajka, reklamná vlajka) nesúcich predmetné označenie, fotografie automobilov (pretekársky špeciál, osobný automobil obchodného zástupcu, dodávka, 5 firemných automobilov zaparkovaných vedľa seba), ktoré na určitej časti karosérie nesú predmetné označenie, fotografie predaných výrobkov (podlahový čistiaci stroj na sedenie, podlahový čistiaci stroj, dávkovač a zásobník do kúpeľne, podlahový mop), ktoré nesú plastické samolepky s vyobrazením predmetného označenia, fotografia plakety s poďakovaním spoločnosti ECOSERVIS za spoluprácu pri príležitosti 15. výročia založenia, informácie k doméne „ecoservis.sk“.
- 2) Kópie faktúr na tovary uvedené v triede 1 predmetného zoznamu tovarov a služieb v počte 3. Všetky obsahujúce predmetné označenie ako súčasť obchodného mena prihlasovateľa s dátumom plnenia pred podaním predmetnej prihlášky a to od 24.1.2018 do 31.7.2018. Všetky uvedené faktúry sú vystavené odberateľovi s adresou v Českej republike (Náchod, Čestlice, Hradec Králové).
- 3) Kópie faktúr na tovary uvedené v triede 3 predmetného zoznamu tovarov a služieb v počte 5. Všetky obsahujú predmetné označenie ako súčasť obchodného mena prihlasovateľa, tri z nich s dátumom plnenia pred podaním predmetnej prihlášky a to od 26.1.2018 do 11.7.2018 a dve s dátumom plnenia po podaní predmetnej prihlášky s dátumom plnenia 18.2.2019 a 7.6.2019. Všetky uvedené faktúry sú vystavené odberateľovi s adresou v Českej republike (Praha, Praha 5, Ploskovice, Sodoměřice u Bechyně).

- 4) Kópie faktúr na tovary uvedené v triede 7 predmetného zoznamu tovarov a služieb v počte 3. Všetky obsahujúce predmetné označenie ako súčasť obchodného mena prihlasovateľa s dátumom plnenia pred podaním predmetnej prihlášky a to od 3.8.2015 do 3.4.2018. Všetky uvedené faktúry sú vystavené odberateľovi s adresou v Českej republike (Olomouc, Velký Beranov, Zdětín).
- 5) Kópie faktúr na tovary uvedené v triede 21 predmetného zoznamu tovarov a služieb v počte 4. Všetky obsahujúce predmetné označenie ako súčasť obchodného mena prihlasovateľa, tri z nich s dátumom plnenia pred podaním predmetnej prihlášky a to od 12.9.2016 do 6.4.2018 a jedna s dátumom plnenia po podaní predmetnej prihlášky s dátumom plnenia 4.4.2019. Všetky uvedené faktúry sú vystavené odberateľovi s adresou v Českej republike (Frýdek-Místek 1, Praha, Dobrovíz, Bohdalice).
- 6) Kópie faktúr na služby uvedené v triede 37 predmetného zoznamu tovarov a služieb v počte 2. Obe obsahujúce predmetné označenie ako súčasť obchodného mena prihlasovateľa s dátumom plnenia pred podaním predmetnej prihlášky a to 22.3.2018 a 8.6.2018. Obe uvedené faktúry sú vystavené odberateľovi s adresou v Českej republike (Liberec, Havlíčkova Borová).
- 7) Kópia faktúry na služby uvedené v triede 39 predmetného zoznamu tovarov a služieb obsahujúca predmetné označenie ako súčasť obchodného mena prihlasovateľa s dátumom plnenia pred podaním predmetnej prihlášky 14.11.2018. Uvedená faktúra je vystavená odberateľovi s adresou v Prahe, Česká republika.
- 8) Výpis z Obchodného Registra Okresného súdu Bratislava I s dátumom zápisu spoločnosti ECOSERVIS, s.r.o. dňa 31.8.2011.
- 9) Výpis z registra „doménových jmen .cz“ s dátumom registrácie domény *ecoservis.cz* dňa 16.5.2007.
- 10) Dve listové obálky nesúce predmetné označenie s adresou v Prahe, ČR, bez uvedeného dátumu.
- 11) Samolepka na výrobok 501 (koncentrovaný prostriedok na riedenie a čistenie podlahových plôch) nesúca predmetné označenie a uvedeným distribútorom pod adresou v Prahe, ČR, bez uvedeného dátumu.
- 12) Dva letáky formátu A4 nesúce predmetné označenie s odkazom na doménu ECOSERVIS.CZ, bez uvedeného dátumu.
- 13) Reklamný plagát vo formáte A1 nesúci predmetné označenie oznamujúci konanie podujatia 14.októbra v Prahe, ČR bez uvedeného roku.
- 14) Dve plastické samolepky nesúce predmetné označenie bez uvedeného dátumu.
- 15) Zľavový kupón na autokozmetiku v hodnote 100 Kč nesúci predmetné označenie, avšak bez uvedeného dátumu.
- 16) Dve vizitky na meno Aleš Kutálek a adresy v ČR (Praha, Olomouc) nesúce predmetné označenie bez uvedeného dátumu.
- 17) Papierové zakladacie dosky nesúce predmetné označenie s odkazmi na dve adresy Prahy a Olomouca v ČR a adresu Trenčína na Slovensku a odkazmi na domény *ecoservis.cz* a *ecoservis.sk* bez uvedeného dátumu.

Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie vzhľadom na prihlasovateľom doložené doklady a v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením z 5.6.2019 naďalej zastáva názor, že predmetné označenie napĺňa zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť, za ktorú sa v tomto prípade považujú priemerne vzdelaní a obozretní skutoční i potencionálni spotrebitelia tovarov a služieb v oblasti ekologických čistiacich prípravkov a strojov alebo ich častí ako aj v oblasti ich opráv, údržby a prenajímania, identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp. Okrem toho je nutné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

Vzhľadom na podmienku nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach môžu byť prekážky brániace zápisu označenia ako ochrannej známky odstránené 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. Preto, možno za relevantné považovať len materiály, ktoré pochádzajú preukázateľne z obdobia predchádzajúceho dňu 24.1.2019 vzťahujúce sa k územiu Slovenskej republiky.

Po preskúmaní dokladov predložených prihlasovateľom v liste zo dňa 29.7.2019 úrad konštatuje, že prihlasovateľ nedoložil žiadne doklady, ktoré by preukazovali jeho tvrdenia o používaní označenia na území Slovenskej republiky pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, t.j. pred 24.1.2019.

Uvedené vyplýva z toho, že žiadna z fotografií v doklade 1) nedokazuje používanie označenia na území Slovenskej republiky pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, rovnako ako ani priložené informácie o doméne „ecoservis.sk“, ktorá vyjadrujú iba zriadenie domény bez akýchkoľvek informácií napr. o početnosti otvorení domény, alebo jej návštevnosti relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, s dátumom vytvorenia 1.9.2017, nedokazujú používanie prihlasovaného označenia na území Slovenskej republiky. Predložené kópie faktúr v dokladoch 2), 3), 4), 5), 6), 7) sú všetky vystavené odberateľom s adresou mimo územie Slovenskej republiky. Predložený doklad 8) je výpisom z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I a obsahuje základné obchodné údaje o spoločnosti prihlasovateľa založenej dňa 31.8.2019. Uvedený doklad nie je dôkazom o používaní prihlasovaného označenia prihlasovateľom na prihlasovaných tovaroch a službách, a teda nijako nepreukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Ďalšími z predložených dokladov 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) sú reklamné predmety s prihlasovaným označením, avšak bez uvedeného dátumu, či adresy vzťahujúcej sa k územiu Slovenskej republiky dokazujúce používanie takýchto predmetov na tomto území v období pred podaním prihlášky ochrannej známky. Doklad 17) okrem českých obsahuje aj adresu na Slovensku (Trenčín) a odkaz na doménu *ecoservis.sk*, čím môže dokladovať používanie na území Slovenskej republiky, avšak aj tu absentuje akýkoľvek dátum dokazujúci používanie pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Vzhľadom na to, že samotné označenie nemá vlastnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť a predloženými dokladmi nebolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia jeho používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 132-2019, nie je možné uznať prihlásené označenie za ochrannú známku 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 cit. 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 na základe správnej žaloby podanej podľa § 177

a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
ECOSERVIS s. r. o.

Brnianska 505
911 05 Trenčín 5