



Banská Bystrica 4. 2. 2019  
POZ 835-2017/Z-61-2019

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 835-2017 s názvom ekočističky z 23.3.2017 prihlasovateľa ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o., Ivachnová 86, 034 83 Ivachnová, SK, ktorého v konaní zastupuje Kováčik Andrej, JUDr., advokát, Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica, SK,

### 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), c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 18.10.2017 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) 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 slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v liste z 18.10.2017 uviedol nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 835-2017 je výlučne slovné označenie „ekočističky“, ktoré je prihlásené pre služby „stavebníctvo“ v triede 37 a pre služby „vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru“ v triede 42 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb.

Prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm službám rozlišovaciu spôsobilosť, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známkov. Predmetnému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám z dôvodu, že je tvorené výlučne údajom, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie účelu a zamerania služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona ďalšou prekážkou zápisu prihláseného značenia do registra ochranných známkov.

Vzhľadom na skutočnosť, že pojem „eko“ predstavuje prvú časť zložených slov s významom vzťah k životnému prostrediu, k ekológii, ekologický (In. Veľký slovník cudzích slov, SAMO – AAMM, 1997) a v obchodnom styku je pojem „eko“ bežne používaný na vyjadrenie určitého vzťahu k ekologickej problematike, je zrejmé, že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude jednoznačne vnímať slovný údaj „ekočističky“ vo význame „ekologické čističky“. Z uvedeného vyplýva, že prihlásené označenie ako celok

poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené služby sú zamerané na celú škálu služieb súvisiacich s budovaním ekologických čističiek. To znamená, že okrem opisných údajov určujúcich zameranie a účel služieb, prihlásené označenie neobsahuje žiadny iný údaj, na základe ktorého by relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú tvorí skupina subjektov zaoberajúcich sa čistením odpadových vôd, mohla určiť obchodný pôvod služieb. Inak povedané, prihlásené označenie neumožňuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb.

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.

**Prihlasovateľ (ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o., IČO: 50184539) v úvode svojej odpovede** doručenej úradu 22.12.2017 uviedol, že sa takmer výlučne zaoberá výstavbou koreňových čistiarní odpadových vôd. Pred vznikom obchodnej spoločnosti ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o., boli koreňové čistiarne budované pod hlavičkou samostatne zárobkovo činnnej osoby Adam Krakovský – ECOPLANET, IČO: 478779910). Celková doba, počas ktorej sa koreňové čistiarne s personálnym prepojením súčasných spoločníkov Spoločnosti na Slovensku stavajú je viac ako 7 rokov. Do dnešného dňa sa výstavbou podobného typu čistiarní odpadových vôd na Slovensku nikto reálne nezaobrá a Spoločnosť je pionierom v oblasti rozvoja tejto technológie na území Slovenska.

Prihlasovateľ poukázal na to, že pri svojej činnosti využíva patentované vypúšťacie zariadenia, ktoré sa okrem zariadení prihlasovateľa nenachádzajú v žiadnom type čistiarenskej technológie odpadových vôd. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na technológie Ecopulz a FLOUT, vďaka ktorým jeho čistiarne dosahujú lepšie výsledky v porovnaní s klasickými vegetačnými čistiarnami alebo mechanicko-biologickými čistiarnami odpadových vôd. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ používa inovatívnu technológiu pri návrhoch a realizáciách koreňových čistiarní rozhodol sa dolížiť od konkurencie tým, že svoje čistiarne a know how označuje pojmom Ekočističky a nie vegetačné alebo koreňové čistiarne. V spojitosti s týmto tvrdením prihlasovateľ poukázal na vybrané domáce a medzinárodné akcie, na ktorých sa zúčastnil a prezentoval na nich svoju technológiu pod značkou Ekočističky:

- Medzinárodná konferencia v Paríži pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku (2016);
- Ekotop film Slovensko – prednáška na tému odpadovej vody – Ekočističky a ich využitie;
- Permakultúra v meste (Zvolen) 2017 – prednáška na tému odpadovej vody – Ekočističky a ich využitie;
- DanubeUp Bratislava 2016 – medzinárodné stretnutie organizované ministerstvom zahraničných vecí pri príležitosti Predsedníctva SR v Rade EU;
- Budapest Water Summit 2016 - <https://www.budapestwatersummit.hu/>;
- Social impact Award 2014 - <http://socialimpactaward.sk/vitazi/>;
- GreenFond 2014 - <http://ekocisticky.sk/referencie/greenfond/>;
- Chivas regal The Venture 2016.

Prihlasovateľ je presvedčený o tom, že prezentácia jeho technológie pod značkou Ekočističky na týchto akciách dokazuje, že na slovenskom trhu nie sú dostupné čistiarne odpadových vôd s obdobným princípom fungovania. Vzhľadom na to, že iné subjekty na území Slovenska neposkytujú zmienú technológiu pri čistení odpadových vôd, spotrebiteľ si nemôže zameniť technológiu prihlasovateľa s inou technológiou. Na základe týchto skutočností prihlasovateľ skonštatoval, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť.

Svoju argumentáciu prihlasovateľ doplnil tým, že v prípade potreby (na odporúčanie úradu) môže prihlasované označenie doplniť o grafickú časť, čím by ešte zvýšil rozlišovaciu spôsobilosť označenia „ekočističky“.

#### **Záverčné stanovisko úradu:**

Prihlasovateľ tvrdí, že prihlásené slovné označenie „ekočističky“ má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám „*stavebníctvo*“ v triede 37 a službám „*vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru*“ v triede 42 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb. Rozlišovaciu spôsobilosť slovného označenia „ekočističky“ prihlasovateľ odôvodnil tým, že koreňové čističky odpadových vôd jeho výroby využívajú špecifické technológie, ktoré konkurenčné subjekty zaoberajúce sa problematikou čističiek odpadových vôd (či už koreňových, vegetačných alebo mechanicko-biologických

čističiek) nevyužívajú. Prihlasovateľ zdôrazňuje kvalitatívne vlastnosti vyplývajúce z ním preferovaných špeciálnych technológií Ecopulz a FLOUT a na základe tejto skutočnosti spája otázku rozlišovacej spôsobilosti označenia „ekočističky“ so službami, ktoré poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pod týmto označením.

Je potrebné uviesť, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je kategória, ktorá nie je ovplyvňovaná kvalitou poskytovaných služieb ani technológiami využívanými pri poskytovaní služieb. Spotrebiteľská verejnosť rozlišuje služby alebo tovary, v závislosti na zjavnej možnosti vytvorenia zmyslovej väzby smerujúcej k jednoznačnej spojitosti medzi službami alebo tovarmi a subjektom, ktorý ich poskytuje. Funkciu tejto spojitosti má zabezpečiť označenie, pod ktorým sú služby alebo tovary poskytované. Ak sa spotrebiteľská verejnosť na konkrétnom trhu služieb alebo tovarov stretne so všeobecným označením opisujúcim určité vlastnosti služieb alebo tovarov, môže síce takto označené služby alebo tovary využiť, ale nebude schopná zopakovať rovnaký výber v budúcnosti a to bez ohľadu na prípadnú spokojnosť s kvalitou služieb alebo tovarov označených opisným označením. Z toho vyplýva, že ak prihlasovateľ poskytuje svoje služby pod opisným označením „ekočističky“, neznamená to, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si bude tento druh služieb spájať výlučne s ním. Označenie „ekočističky“ totiž vyjadruje len povahu služieb. Tvrdenie prihlasovateľa, že je jediným subjektom na trhu čističiek, ktorý používa označenie „ekočističky“ neznamená, že má výlučne právo používať takéto označenie. Prihlasovateľ sám uviedol, že jeho konkurencia sa tiež zaoberá čističkami, ktoré síce nevyužívajú rovnaké technológie (t. j. technológie Ecopulz a FLOUT) ale z povahy čističiek poskytovaných konkurenciou (koreňové čističky, vegetačné čističky alebo mechanicko-biologické čističky) je zrejmé, že aj tieto čističky sú založené na ekologickom princípe, t. j. sú to čističky, ktoré nepoškodzujú životné prostredie. Je zrejmé, že termín „ekočističky“ je pojmom, ktorý označuje druh čističiek. Je tiež potrebné zdôrazniť, že prihlasovateľ len skonštatoval, že je jediným používateľom označenia „ekočističky“, ale nepredložil dôkazy, ktoré by toto tvrdenie preukázali. Navyše, takýmto argumentom nie je prekonaná námietka, že označenie je vo vzťahu k prihláseným službám označením opisujúcim ich vlastnosť.

Prihlasovateľ poukázal na niekoľko domácich a medzinárodných akcií, ktorých sa zúčastnil. Z relevantnej judikatúry, ako aj z aplikačnej praxe úradu pri uplatňovaní ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach vyplýva, že prihlásené označenie už pred podaním prihlášky musí nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku jeho skoršieho, intenzívneho a dlhodobého používania, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označené týmto označením ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Z ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach nevyplýva pre úrad povinnosť uznať a zapísať do registra ochranných známkov označenie, ktoré bolo používané. Práve naopak význam tohto ustanovenia spočíva v možnosti uznať a zapísať do registra len také označenie, ktorého prihlasovateľ preukáže, že používaním označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu pred dňom podania prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky do registra nadobudlo toto označenie rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby, pre ktoré sa má zapísať.

Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dôkazov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle zákonného ustanovenia (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach), 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.

K dôkazom, ktoré predložil prihlasovateľ úrad v prvom rade uvádza, že v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného značenia je potrebné preukazovať vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Z tohto pohľadu je účasť prihlasovateľa na zahraničných akciách nepodstatná. Dôkazy, ktoré sa vzťahujú k územiu Slovenskej republiky nespĺňajú súčasne všetky podmienky, ktoré vyplývajú z § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Konkrétne:

- „*Ekotop film Slovensko – prednáška na tému odpadovej vody – Ekočističky a ich využitie*“ – K tomuto odkazu prihlasovateľ nepredložil žiadne dokumenty. Ide len o konštatovanie prihlasovateľa o tom, že sa na tejto akcii zúčastnil. Nie je zrejmé časové obdobie, nie je zrejмый rozsah poskytovaných služieb, nie je zrejмый aká forma označenia bola prezentovaná, nie je zrejмый či na základe prednášky boli služby prihlasovateľa pod slovným označením „ekočističky“ poskytované na území Slovenska pred podaním prihlášky dlhodobo, kontinuálne a intenzívne .

- „Permakultúra v meste (Zvolen) 2017 – prednáška na tému odpadovej vody – Ekočističky a ich využitie“ - K tomuto odkazu prihlasovateľ nepredložil žiadne dokumenty. Ide len o konštatovanie prihlasovateľa o tom, že sa na tejto akcii zúčastnil. Nie je zrejmý rozsah poskytovaných služieb, nie je zrejmé aká forma označenia bola prezentovaná, nie je zrejmé či na základe prednášky boli služby prihlasovateľa pod slovným označením „ekočističky“ poskytované na území Slovenska pred podaním prihlášky dlhodobou, kontinuálne a intenzívne.

- „DanubeUp Bratislava 2016 – medzinárodné stretnutie organizované ministerstvom zahraničných vecí pri príležitosti Predsedníctva SR v Rade EÚ“ - K tomuto odkazu prihlasovateľ nepredložil žiadne dokumenty. Ide len o konštatovanie prihlasovateľa o tom, že sa na tejto akcii zúčastnil. Nie je zrejmé časové obdobie, nie je zrejmý rozsah poskytovaných služieb, nie je zrejmé aká forma označenia bola prezentovaná, nie je zrejmé či na základe prednášky boli služby prihlasovateľa pod slovným označením „ekočističky“ poskytované na území Slovenska pred podaním prihlášky dlhodobou, kontinuálne a intenzívne.

- „Social Impact Award 2014 - <http://socialimpactaward.sk/vitazi/>“ – Z predloženého dôkazu je zrejmé je len to, že bližšie neidentifikovaný subjekt získal v roku 2014 za ekočističky cenu s názvom Social Impact Award. V popise predmetného dôkazu, sú ekočističky definované ako ekologické čističky odpadových vôd s konkrétnymi parametrami. Z tohto dôkazu nie je zrejmý rozsah poskytovaných služieb, nie je zrejmý aký subjekt, v akom rozsahu a v akej intenzite pod slovným označením „ekočističky“ na území Slovenska poskytoval pred podaním prihlášky služby nárokované v prihláške ochrannej známky POZ 835-2017.

- „GreenFond 2014 - <http://ekocisticky.sk/referencie/greenfond/>“ – Údaje, ktoré sú prístupné na internetovej stránke „<http://ekocisticky.sk/referencie/greenfond/>“ neobsahujú žiadny časový údaj. Z informácií uvedených na predmetnej internetovej stránke je zrejmé len to, že subjekt, ktorý sa prezentuje na tejto stránke získal finančnú podporu od GreenFondu. Z tohto dôkazu nie je zrejmý rozsah poskytovaných služieb, nie je zrejmý aký subjekt, v akom rozsahu a v akej intenzite pod slovným označením „ekočističky“ na území Slovenska poskytoval pred podaním prihlášky služby nárokované v prihláške ochrannej známky POZ 835-2017.

Na základe predložených dôkazov nie je možné vysloviť záver, že pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 835-2017 nadobudlo prihlasované označenie rozlišovaciu spôsobilosť k nárokovým službám. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že prípadné preukázanie používania označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky automaticky neznamená, že označenie možno považovať za také, ktoré nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do takej miery, že je schopné zabezpečiť rozlíšenie tovarov alebo služieb rôznych subjektov. Do takej skupiny označení, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, patrí aj slovné označenie „ekočističky“. Treba zdôrazniť, že používanie označenia v obchodnom styku pred podaním prihlášky je len hmotnoprávnym predpokladom pre skúmanie dôkazov, ktoré majú preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, nie je však dôkazom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti samotným.

Návrh prihlasovateľa, že v prípade potreby (na odporúčanie úradu) môže prihlasované označenie doplniť o grafickú časť, čím by podľa názoru prihlasovateľa došlo k zvýšeniu rozlišovacej spôsobilosti označenia „ekočističky“ je irelevantný. Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Iné zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné. Úprava označenia spočívajúca v zmene slovného označenia „ekočističky“ na označenie doplnené o grafickú časť, by predstavovala úpravu, ktorá mení celkový charakter označenia a v zmysle § 27 ods. 1 citovaného zákona jej nie je možné vyhovieť.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ nevyvrátil stanovisko úradu o tom, že prihlasovanému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým službám a prostredníctvom predložených dôkazov nepreukázal taký stav, z ktorého by vyplývalo, že prihlasované výlučne slovné označenie „ekočističky“ nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlásené, 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 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  
riadiťka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
JUDr. Andrej Kováčik, advokát  
Námestie SNP 8  
974 01 Banská Bystrica 1