



Banská Bystrica 11. 2. 2020  
POZ 1359-2019/Z-37-2020

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1359-2019 z 20.6.2019 prihlasovateľa TM real, spol. s r.o., Gorkého 10/129, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, SK, ktorého v konaní zastupuje Barger Prekop s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto,

### 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 ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 6.11.2019 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 zo 6.11.2019 uviedol, že slovné označenie „ProfíWash“ prihlásené pre tovary „*prípravky na čistenie povrchov; čistiace prípravky; čistiace prípravky na okná automobilov; leštiace a hladiace prípravky; leštiaca červeň; leštiace vosky; prípravky na odstraňovanie škvŕn; krémy na kožu; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); prípravky na suché čistenie; šampóny*“ v triede 3 a služby „*reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); marketing; obchodné sprostredkovateľské služby*“ v triede 35 a „*umývanie dopravných prostriedkov; čistenie vozidiel; mazanie vozidiel; leštenie vozidiel; údržba a opravy motorových vozidiel; chemické čistenie; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; prenájom čistiacich strojov; lakovanie, glazovanie*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 3 a službám v triede 37 (umývanie, čistenie, chemické čistenie) a súvisiacim (podporným, doplnkovým) službám v triedach 35 a 37 (reklamné, marketingové služby zamerané na čistiace prípravky alebo umývacie služby, lakovanie, glazovanie, ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi, mazanie vozidiel, leštenie vozidiel, údržba a opravy vozidiel po umývaní, prenájom čistiacich strojov určených na umývanie) nemá takéto výlučné slovné označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter, vlastnosti, určenie a zameranie prihlásených tovarov a služieb. Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované profesionálne umývacie služby (založené na

odbornosti), prípadne umývacie a čistiace prípravky určené na umývanie pre profesionálov. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „profi“ je v zloženinách prvá časť s významom profesionálny, určený pre profesionálov a slovo „wash“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame umývať, umývanie (In.: Akademický slovník cudzích slov z r. 2005, PC Translator 2010).

Úrad ďalej uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, je prihlásené označenie označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. 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** v odpovedi doručenej úradu 13.1.2020 uviedol, že slovné označenie „ProfiWash“ má rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené jedným slovom a nie slovami „Profi“ a „Wash“, tak ako to interpretoval úrad. Ich význam, resp. preklad prihlasovateľ nenamieta, ale podľa prihlasovateľa sa má predmetné označenie posudzovať ako celok. To znamená, nie prihlásené označenie umelo rozdeliť na dve slová a neposudzovať iba sémantický význam, pretože spojenie slov s určitým významom do jedného slova môže byť neobvyklým, originálnym. Prihlasovateľ poukázal na to, že predmetné označenie je schopné odlíšiť prihlasovateľa od ostatných subjektov na trhu. Ďalej prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení poukázal na zapísané ochranné známky, ktoré majú podľa neho rovnaký charakter ako má prihlásené označenie, konkrétne:

- ochranná známka č. 235793 iWASH,
- ochranná známka č. 208131 SOFTWASH,
- ochranná známka č. 211535 profi úver,
- ochranná známka č. 211537 profihypo,
- ochranná známka č. 211534 profinvest,
- ochranná známka č. 195162 PROFILEP,
- ochranná známka č. 204619 PROFI,
- ochranná známka č. 195187 ProfiCat,
- ochranná známka č. 195188 ProfiDog,
- ochranná známka č. 204846 PROFÍK,
- ochranná známka č. 211538 profikonto,
- ochranná známka č. 202981 PROFIMAX.

Prihlasovateľ taktiež uviedol, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky č. 251250 „ProfiWash“. Na záver prihlasovateľ požiadal úrad, aby svoje stanovisko prehodnotil a predmetné označenie zverejnil vo Vestníku úradu.

### **Záverčné zhodnotenie úradu:**

**Úrad** prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „ProfiWash“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 3, 35 a 37 rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter, vlastnosti, určenie a zameranie prihlásených tovarov a služieb. Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované profesionálne umývacie služby (založené na odbornosti) alebo umývacie a čistiace prípravky na umývanie určené pre profesionálov, prípadne s nimi súvisiace tovary a služby (tovary používané pred alebo po umývaní vozidiel, reklamné služby zamerané na tovary a služby určené na čistenie, umývanie, ďalej prenájom čistiacich zariadení a ostatné služby poskytované po umývaní, napr. leštenie, mazanie, ošetrovanie, opravy vozidiel).

Úrad súhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie je nutné posudzovať ako celok, avšak to neznamená, že označenie nemôže byť analyzované po jeho častiach. Je potrebné si uvedomiť, že slovné označenie „ProfiWash“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označenie tovarov určených na umývanie, čistenie a umývacích, čistiacich služieb, a preto je potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi a službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu. Úrad má za to, že predmetné

označenie pozostáva výlučne z opisných údajov, resp. slovných prvkov, ktoré sa na území Slovenskej republiky bežne používajú a ich význam je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť, ktorou môže byť všeobecná verejnosť, ktorá zverí svoje vozidlá na umývanie a čistenie profesionálom alebo samotní profesionáli, ktorí vykonávajú a poskytujú umývacie a čistiace služby, pričom na umývanie a čistenie používajú prípravky určené pre profesionálov, dostatočne známe. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi a službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary a služby určené alebo zamerané na umývanie, čistenie na profesionálnej úrovni. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o druhu, charaktere, vlastnostiach, určení a zameraní prihlasovaných tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

Zároveň úrad uvádza, že pri výlučne slovných označeniach v bežnom písme, ktoré sú tvorené viacerými slovami (spojenými do jedného slova), nie je zo sémantického hľadiska podstatné, či sú prihlásené ako dve slová alebo so spojovníkom, s bodkou, či spolu bez medzery ako jedno slovo, napísané veľkými alebo malými písmenami, pretože význam slov sa tým nemení a relevantný zákazník bude vnímať priamu informáciu o druhu, charaktere, vlastnostiach, zameraní alebo určení prihlasovaných tovarov a služieb.

Úrad ďalej uvádza, 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 odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Úrad taktiež poukazuje na skutočnosť, že rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, t. j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov a 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 citovaného zákona 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) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky 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 zámieny 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) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov 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 známok.

Úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištinkívne (t. j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,

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

Úrad ďalej konštatuje, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t.j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka zapísaných ochranných znáмок (ochranná známka č. 208131 SOFTWASH, ochranná známka č. 211535 profi úver, ochranná známka č. 211537 profihypo, ochranná známka č. 211534 profinvest, ochranná známka č. 195162 PROFILEP, ochranná známka č. 204619 PROFI, ochranná známka č. 195187 ProfiCat, ochranná známka č. 195188 ProfiDog, ochranná známka č. 204846 PROFÍK, ochranná známka č. 211538 profikonto, ochranná známka č. 202981 PROFIMAX), na ktoré prihlasovateľ poukázal vo svojom vyjadrení, úrad uvádza, že tieto ochranné známky sú z obdobia rokov 1999 až 2004, ktoré boli posudzované podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzané ochranné známky nemôžu slúžiť na zápis prihláseného označenia, pretože úrad posudzuje zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia výlučne na základe aktuálne platného zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Úrad ďalej uvádza, že rozhodovacia prax a posudzovanie zápisnej spôsobilosti označení sa od roku 1999 neustále vyvíja, hlavne z dôvodu prijatia nových zákonov a predpisov preberaných a prispôbovaných európskej legislatíve. To znamená, že samotná skutočnosť, že úrad v minulosti zapísal označenia obsahujúce slovné prvky „profi“ alebo „wash“ ako ochranné známky do registra ochranných znáмок, automaticky neznamená, že úrad je povinný v rovnakej, resp. podobnej veci postupovať rovnako, a to aj s ohľadom na aproximáciu právnych predpisov v oblasti ochranných znáмок. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzané zapísané ochranné známky nemôžu slúžiť na zápis prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o ochrannú známku č. 235793 iWASH, úrad uvádza, že toto označenie nijakým spôsobom neopisuje druh, charakter, vlastnosť alebo zameranie tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná. Práve samohláska „i“ zabezpečuje v tomto označení rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad v tejto súvislosti ďalej uvádza, že prihlasovateľ síce poukázal na zapísané ochranné známky, ale bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípade týchto ochranných znáмок a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané tiež v prípade uvedených ochranných znáмок, odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohli by byť zapísané ani ním uvedené ochranné známky. Úrad má za to, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných znáмок. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedené ochranné známky nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutých ochranných znáмок za neplatné, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných znáмок. Na základe vyššie uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na zapísané ochranné známky za irelevantné.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných znáмок nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných znáмок. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona 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

daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzané zapísané ochranné známky nie je možné porovnávať s prihlasovaným označením „ProfiWash“, pretože ide o odlišné označenia.

K zapísanej obrazovej ochrannej známke č. 251250 „ProfiWash“, ktorej majiteľom je prihlasovateľ, úrad uvádza, že v tomto prípade rozlišovaciu spôsobilosť označeniu dodáva práve obrazový prvok – silueta auta.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 3, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 znáмок a dizajnov

#### Doručiť:

Barger Prekop s.r.o.

Mostová 2

811 02 Bratislava-Staré Mesto