



Banská Bystrica 28. 10. 2020
POZ 749-2020/Z-463-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 749-2020 z 1.4.2020 prihlasovateľa ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš 1, ktorého v konaní zastupuje G. Lehnert, k.s., Budova ORBIS, Rajska 7, 811 08 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 ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 14.4.2020 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 14.4.2020 uviedol, že slovné označenie „KillVir“ prihlásené pre tovary „čistiace prípravky“ v triede 3 a „biocídy; dezinfekčné prípravky“ v triede 5 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 nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známok, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplynulo z toho, že prihlásené označenie je tvorené anglickým slovom „Kill“, znamenajúcim „zabitie, ničenie“ (collinsdictionary.com) a českým slovom „Vir“ po slovensky „vírus“ (prekladaconline.sk), t.j. najjednoduchší mikroorganizmus vyvolávajúci choroby (Krátky slovník slovenského jazyka, SAV, Bratislava 2003). Relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný je význam prihláseného označenia ako celku zrejmy už na prvý pohľad a bez väčšej námahy zistí, že nárokované prípravky sú určené na dezinfekciu a čistenie povrchov od vírusov. Úrad ďalej uviedol, že aj keď prihlásené označenie je tvorené novotvarom, ide o kombináciu dvoch slov, pričom z pohľadu relevantného zákazníka neexistuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a slovnými prvkami, z ktorých je novotvar zložený. Prihlásené označenie neobsahuje žiadny ďalší dištingtívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú. Úrad preto skonštatoval, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlásené označenie ako bežné a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto tovarov.

Úrad na záver taktiež 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 subjektov. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 23.7.2020 vyjadril nesúhlasné stanovisko, keď uviedol, že slovné označenie „KillVir“ prihlasovateľ prihlásil ako slovnú kombináciu, ktorá slovenskému spotrebiteľovi umožňuje dostatočnú individualizáciu tovarov od tovarov inej osoby. Uvedené podľa prihlasovateľa vyplýva predovšetkým z fonetického vnímania prihlasovaného označenia, ktoré nie je pre relevantného zákazníka bežné, a to najmä z toho dôvodu, že prihlasované označenie je tvorené novotvarom, ktorý vznikol spojením anglických slov (t.j. slova „kill“ a slova „vir“, ktoré je skratkou slova „virus“). Napriek skutočnosti, že významná časť relevantnej verejnosti rozumie anglickému jazyku, nie je u nej používanie anglických výrazov pre tovary v triede 3 a 5 bežné. Práve naopak, v hovorovej reči použije relevantný spotrebiteľ, ktorým je bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, pre pomenovanie dotknutých tovarov označenia ako „dezinfekcia“, „dezinfekčný prostriedok“, „antibakteriálny prostriedok“ či všeobecný pojem „čistiaci prostriedok“. Ani jedno z uvedených označení, ktoré bežný spotrebiteľ používa pre tovary v triedach 3 a 5, nie je tvorené slovnými prvkami, z ktorých je zložený novotvar tvoriaci prihlasované označenie „KillVir“. Prihlasované označenie „KillVir“ je preto podľa prihlasovateľa možné považovať z pohľadu slovenského spotrebiteľa za dostatočne originálne označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktorá je daná práve neobvyklou kombináciou dvoch anglických slov (resp. slova „kill“ a skratkou slova „virus“), ktoré bežný spotrebiteľ na označenie tovarov v triedach 3 a 5 nepoužíva. Aj vzhľadom na túto skutočnosť, umožní prihlasované označenie bežnému spotrebiteľovi vnímať prihlasované tovary ako tovary pochádzajúce od konkrétneho subjektu.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlasované označenie je vytvorené spojením anglického slova „kill“ a umelo (pozn. skratka „vir“ nie je v anglickom jazyku bežne používanou skratkou slova „virus“) vytvorenej skratky ďalšieho anglického slova „virus“, teda skrátene „vir“. Hoci Úrad uviedol, že prihlasované označenie je tvorené českým slovom „vir“, táto analýza podľa názoru prihlasovateľa nezodpovedá skutočnému vnímaniu priemerného slovenského spotrebiteľa. Nie je totiž pravdepodobné, že by slovenský spotrebiteľ pri stretnutí s takýmto názvom dezinfekčného alebo čistiaceho prostriedku rozdelil daný výraz na anglické a české slovo a vnímal ich ako ich kombináciu. Tieto dve anglické slová (slovo „kill“ a skratka „vir“) sú spojené do jedného výrazu v mužskom rode a vytvárajú tak fantazijný názov takto označeného dezinfekčného alebo čistiaceho prostriedku. Prihlasované označenie je teda novotvarom s istým stupňom fantazijnosti, ktorý má vo vzťahu k týmto tovarom rozlišovaciu spôsobilosť. Tým spotrebiteľom, ktorí majú znalosť anglického jazyka, môže prihlasované označenie nanajvýš nepriamo naznačovať účel prihlasovaných tovarov; sugestívne označenia sú však zápisne spôsobilé, nakoľko priamo neopisujú, iba naznačujú vlastnosti daných tovarov alebo služieb. Prihlasované označenie teda slovenskí spotrebiteľia nebudú vnímať ako priamy opis vlastností prihlasovaných tovarov.

V tejto súvislosti prihlasovateľ taktiež uviedol, že žiadny subjekt na slovenskom trhu nepoužíva výraz „KillVir“ na označovanie účelu alebo iných vlastností čistiacich alebo dezinfekčných prostriedkov. Už samotná skratka „Vir“, ktorú prihlasované označenie obsahuje, neslúži na dotknutom trhu na označenie vlastností prihlasovaných tovarov. Preto ani jej spojenie s ďalším anglickým slovom „kill“ do novotvaru „KillVir“ nemôže na tomto trhu slúžiť na určenie vlastností dotknutých tovarov. Zároveň nie je ani pravdepodobné, že by takýto novotvar vytvorený z anglických slov mohol v obchodnom styku na Slovensku slúžiť na tieto účely niekedy v budúcnosti. Preto podľa prihlasovateľa prihlasované označenie nie je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie vlastností prihlasovaných tovarov.

Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení poukázal na skutočnosť, že 1.4.2020 si na Úrade priemyselného vlastníctva Českej republiky podal prihlášku slovnnej ochrannej známky č. 562828 „KillVir“ pre zhodné tovary v triede 3 – čistiace prípravky a v triede 5 – biocídy, dezinfekčné prípravky, ktorá bola dňa 20.5.2020 zverejnená vo Vestníku ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky. Podľa prihlasovateľa to znamená, že Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky považuje označenie „KillVir“ za zápisne spôsobilé pre tieto tovary. Keďže českí spotrebiteľia majú ešte vyššiu úroveň znalosti anglického jazyka v porovnaní so slovenskými spotrebiteľmi (ako vyplýva napr. zo správy agentúry EF

„English Proficiency Index 2019“ z roku 2019 o výsledkoch celosvetového prieskumu úrovne znalosti anglického jazyka), nie je prihlasovateľovi zrejmé, z akého dôvodu dospel úrad pri obdobnej právnej úprave ako v Českej republike pri posudzovaní rovnakého prípadu k rozdielnemu záveru.

V závere prihlasovateľ navrhol, aby úrad 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 „KillVir“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 3 a 5 rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje určenie a zameranie prihlásených tovarov. Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou môžu byť bežní spotrebiteľia, resp. domácnosti, prípadne profesionálne firmy poskytujúce a vykonávajúce čistiace a dezinfekčné služby, informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary určené na dezinfekciu a čistenie povrchov od vírusov, napríklad v podobe dezinfekčných a čistiacich prípravkov. Úrad opakovane uvádza, že uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie. Konkrétne anglické slovo „Kill“ znamená po preklade do slovenského jazyka zabiť, zabíjať, zabíjanie, ničenie (In.: PC Translator 2010). České slovo „Vir“ je po preklade do slovenského jazyka vo význame vírus - *biol.* najmenšia a najjednoduchšia známa biologická jednotka s vlastným enzýmovým systémom al. odkázaná na parazitický spôsob života v bunkách baktérií, rastlín, zvierat a človeka, množiac sa v napadnutej bunke a schopná vyvolávať chorobné stavy – virózy (In.: Akademický slovník cudzích slov z roku 2005).

Úrad v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že kombinácie vytvorené zo slov v rôznych jazykoch môžu byť namietané aj vtedy, ak príslušní spotrebiteľia bez väčšej námahy rozumejú opisnému významu všetkých prvkov. Môže to byť najmä prípad, keď označenie obsahuje základné výrazy v jazyku, ktorému bez problémov rozumejú používatelia iného jazyka, alebo ak sú výrazy v oboch jazykoch podobné. Ak sa známka napríklad skladá z jedného základného opisného výrazu v jazyku A a druhého opisného slova v jazyku B, označenie ako celok je stále opisné, pokiaľ sa predpokladá, že používatelia jazyka B dokážu pochopiť význam prvého výrazu.

Úrad súhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie je nutné posudzovať ako celok, resp. podľa prihlasovateľa ako novotvar, ktorý žiadny iný subjekt na trhu nepoužíva, avšak to neznamená, že označenie nemôže byť analyzované po jeho častiach. Je potrebné si uvedomiť, že slovné označenie „KillVir“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označenie tovarov určených na čistenie a dezinfekciu, a preto je potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi 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, ktorých význam je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známy. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihlasovaným tovarom považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary určené alebo zamerané na čistenie a dezinfekciu povrchov od vírusov. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o určení a zameraní prihlásených tovarov, 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 zámeny 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 zverejnenej prihlášky ochrannej známky č. 562828 „KillVir“, na ktorú prihlasovateľ poukázal vo svojom vyjadrení, úrad uvádza, že samotná skutočnosť, že Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky zverejnil takéto označenie, automaticky neznamená, že úrad je povinný v rovnakej veci postupovať rovnako, a to aj s ohľadom na aproximáciu právnych predpisov v oblasti ochranných známok. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzaná zverejnená prihláška ochrannej známky nemôže slúžiť na zápis prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že predmetné označenie nepoužíva okrem neho žiadny iný subjekt, úrad uvádza, že preskúmanie podľa § 5 ods. 1 písm. c) sa uskutočňuje formou predpovede. Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že je postačujúce, ak označenie môže slúžiť na určenie vlastností tovarov alebo služieb (viď. rozsudok C-191/01 „Doublemint“ bod 33).

Úrad zdôrazňuje, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinkívnu ochrannú známku. Absencia

predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní.

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 v triedach 3 a 5 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, 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 známk a dizajnov

Doručiť:

G. Lehnert, k.s.
Budova ORBIS, Rajská 7
811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto