



Banská Bystrica 18. 11. 2020
POZ 2556-2019/Z-496-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2556-2019 z 14.11.2019 prihlasovateľa ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Palisády 50, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská 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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie **ESCO Slovakia** prihlásené pre tovary a služby (zoznam tovarov a služieb odsúhlasený prihlasovateľom 28.4.2020):

- „chemikálie pre priemysel“ v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „elektrická energia; plyn na svietenie; palivové plyny; svietiplyn; generátorový plyn; tepelná energia; uhlie (palivo)“ v triede 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „inzertné služby; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti v oblasti energetiky; veľkoobchodné alebo maloobchodné služby s elektrickou energiou, s plynom na svietenie, s palivovými plynmi, so svietiplynom, s generátorovým plynom, s uhlím (palivom), s tepelnou energiou; agentúry zaoberajúce sa dovozom a vývozom elektrickej energie, plynu na svietenie, palivových plynov, svietiplynu, generátorového plynu, uhlia (paliva), tepelnej energie“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „finančníctvo v oblasti poisťovníctva; peňažníctvo v oblasti poisťovníctva; poisťovníctvo; nehnuteľnosti (služby) v oblasti poisťovníctva; poisťovacie a zaisťovacie služby; poradenské a sprostredkovateľské služby v oblasti finančníctva a poisťovníctva; tvorba a poskytovanie cenových taríf elektrickej energie, plynu na svietenie, palivových plynov, svietiplynu, generátorového plynu, uhlia (paliva), tepelnej energie“ v triede 36,
- „stavebníctvo (stavebná činnosť); realizácie stavieb; zatepl'ovania a opravy stavieb“ v triede 37,
- „doprava a skladovanie; distribúcia a transfer elektrickej energie, plynu na svietenie, palivových plynov, svietiplynu, generátorového plynu, uhlia (paliva), tepelnej energie; rozvod elektrickej energie, plynu na svietenie, palivových plynov, svietiplynu, generátorového plynu, tepelnej energie; doprava a skladovanie rádioaktívnych odpadov“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „výroba elektrickej energie, plynu na svietenie, palivových plynov, svietiplynu, generátorového plynu, tepelnej energie“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie v oblasti energetiky; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; analytické a výskumné služby v oblasti energetiky; navrhovanie a realizácia virtuálnych elektrární“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu (ďalej len „predmetná prihláška“) bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 2.3.2020 (ďalej len „výsledok

prieskumu zápisnej spôsobilosti“) oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk 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“) vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti uviedol, že výlučne slovné označenie „ESCO Slovakia“ je tvorené všeobecnými slovnými prvkami, pričom prvý slovný prvok „ESCO“ je skratkou anglického slovného spojenia „energy service company“ čo v slovenskom jazyku znamená „spoločnosť poskytujúca energetické služby“. K tomu úrad dodal, že encyklopédia wikipédia (anglická verzia) definuje tento druh spoločnosti ako „*obchodnú spoločnosť, ktorá poskytuje širokú škálu energetických riešení vrátane návrhov a realizácie projektov úspory energie, dodatočného vybavenia, energetickej udržateľnosti, outsourcingu energetickej infraštruktúry, výroby energie a dodávok energie a riadenia rizík*“. Pre úplnosť tiež úrad uviedol, že druhý slovný prvok „Slovakia“ v anglickom jazyku znamená „Slovensko“. K tomu úrad dodal, že spojením vyššie analyzovaných slovných prvkov vzniká pojem totožný s prihláseným označením, pričom jeho významový obsah je možné interpretovať do slovenského jazyka ako „spoločnosť poskytujúca energetické služby Slovensko“.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti vyjadril názor, že označenie „ESCO Slovakia“ ako celok len jednoducho opisuje druh, účel, obsah a zameranie, zemepisný pôvod a charakter (iné vlastnosti) služieb prihlásených v triedach 40 a 42, ako aj ostatných súvisiacich komplementárnych tovarov a služieb v triedach 1, 4, 35, 36, 37 a 39.

Úrad skonštatoval, že označenie „ESCO Slovakia“ je vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám označením opisným, ktoré ako celok poskytuje potenciálnym užívateľom týchto tovarov a služieb (t. j. relevantnej spotrebiteľskej verejnosti) len jednoduchú informáciu o tom, že predmetné tovary a služby (vrátane tých súvisiacich) sú svojím druhom, účelom, obsahom a charakterom (inými vlastnosťami) zamerané na výrobu a poskytovanie energií a širokú škálu energetických riešení zameraných na úsporu energie a energetickú udržateľnosť, vrátane sprievodného servisu (inštalácií, údržby a opráv), pričom zemepisný pôvod ich poskytovania je na území Slovenskej republiky. Relevantnú spotrebiteľskú verejnosť úrad vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti charakterizoval ako široký okruh spotrebiteľskej verejnosti prejavujúcej záujem o úsporu energie a energetickú udržateľnosť, t. j. môže ísť o podniky, rôzne organizácie ako aj o fyzické osoby.

V ďalšej časti výsledku prieskumu úrad zdôraznil, že ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkatívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať na území Slovenskej republiky toto všeobecné slovné označenie. Uvedené skutočnosti viedli úrad ku konštatovaniu, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. V tejto súvislosti úrad poukázal na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto úrad dospel vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti k záveru, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 28.4.2020 uviedol, že s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti nesúhlasí z nasledovných dôvodov:

Slovný prvok „ESCO“ je podľa prihlasovateľa fantazijný. Prihlasovateľ pripustil, že k slovnému prvkovi „ESCO“ sa môže okrem iných vzťahovať význam citovaný úradom, avšak k tomu prihlasovateľ dodal, že tento význam pochádza z anglickej verzie internetovej encyklopédie Wikipédia, a preto nemusí byť nevyhnutne všeobecne známy slovenskému spotrebiteľovi. V tejto súvislosti prihlasovateľ upozornil na

ods. 13 Rozhodnutia EUIPO vo veci R 1506/2008-4, v ktorom sa uvádza „*Po zvážení vysvetlenia odvolateľa senát nemôže potvrdiť napadnuté rozhodnutie. Jediný záznam slova ... v jednom slovníku nemôže dokázať, že ho príslušná skupina verejnosti chápe ako druhový pojem. Neboli predložené žiadne ďalšie zdroje dôkazov na podporu rozhodnutia, ktoré by sa týkali vnímania, porozumenia a použitia daného slova. V dôsledku toho nejaví sa že by jestvoval dostatočný dôvod na vznesenie námietky proti slovnej ochrannej známke ... a to vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám, na ktoré sa vzťahuje prihláška.*“ Prihlasovateľ zdôraznil, že ide o slovenskú národnú ochrannú známku a preto je potrebné zohľadniť informácie dostupné práve spotrebiteľovi pohybujúcemu sa na slovenskom trhu. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že prostredníctvom vyhľadávača Google je možné nájsť slovný prvok ESCO v rôznych významoch a v rôznych súvislostiach a v nadväznosti na toto tvrdenie prihlasovateľ uviedol štyri okruhy argumentov:

1) Prihlasovateľ poukázal na „Európsku klasifikáciu zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolání“, pre ktorú Európska komisia používa skratku „ESCO“, čo dokladoval odkazom na internetovú stránku <https://ec.europa.eu/esco/portal/home>, ktorej snímku (screenshot 1) priložil ku svojej odpovedi.

2) Ďalej prihlasovateľ uviedol, že slovný prvok ESCO je na slovenskom trhu zjavne používaný rôznymi spoločnosťami ako súčasť ich obchodného mena s rôznymi dôvetkami a tiež ako názov rôznych produktov. V tejto súvislosti predložil „prílohu č. 1“ zachytávajúcu prvú stranu vyhľadávača google po zadaní názvu ESCO, ďalej predložil snímky webových stránok (screenshoty č. 2, 3, 4, 5) vyobrazujúce informácie o produktoch s názvom ESCO. Prihlasovateľ tiež predložil snímky webových stránok (screenshoty č. 6, 7) potvrdzujúce existenciu obchodných spoločností, ktoré v názve nesú slovo ESCO. Ku screenshotom č. 6 a č. 7 prihlasovateľ uviedol, že zachytávajú spoločnosť ESCO V.K. s.r.o. so zameraním na maloobchod a ESCO Krupina s.r.o. s veľmi širokým zameraním, ktoré však nezahŕňa služby súvisiace s energetickými službami.

3) Prihlasovateľ zdôraznil, že z predložených dokladov (t. j. už spomenutá príloha č. 1 a screenshoty 2 až 7) je zrejmé, že jedine odkaz smerujúci na webovú stránku prihlasovateľa sa spája s poskytovaním energetických služieb ale ostatné spoločnosti zachytené na uvedených dokladoch sú podnikmi poskytujúcimi tovary resp. služby odlišné od tých, ktoré sú nárokované v predmetnej prihláške.

4) Na základe argumentov uvedených v bodoch 1 až 3 prihlasovateľ dospel k záveru, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ako potenciálny užívateľ tovarov a služieb poskytovaných pod označením ESCO Slovakia tak nebude môcť mať zo znenia označenia jednoduchú informáciu o tom, že predmetné tovary a služby (vrátane tých súvisiacich) sú svojim druhom, účelom, obsahom a charakterom (inými vlastnosťami) zamerané na výrobu a poskytovanie energií a širokú škálu energetických riešení zameraných na úsporu energie a energetickú udržateľnosť, vrátane sprievodného servisu (inštalácií, údržby a opráv). K tomu prihlasovateľ dodal, že aj keď jeden z možných významov slovného prvku je k dispozícii anglicky hovoriacej verejnosti na anglickej verzii encyklopédie wikipédia, nie je to možné stotožňovať s tým, že slovenská relevantná spotrebiteľská verejnosť je oboznámená práve a výlučne s týmto jedným z možných významov slovného prvku tvoriaceho prihlásené označenie. V tejto súvislosti prihlasovateľ predložil v prílohe č. 2 celý výpis vyhľadávania po zadaní výrazu „esco“ do vyhľadávania v anglickej verzii encyklopédie wikipédia.

S ohľadom na tieto tvrdenia prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie nie je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie vlastností tovarov alebo služieb a preto nie je dôvod na zamietnutie predmetnej prihlášky v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Práve naopak, podľa prihlasovateľa je prihlásené označenie spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov nakoľko disponuje rozlišovacou spôsobilosťou pretože je originálne vďaka slovnému prvku ESCO, ktorý možno označiť za fantazijný.

V ďalšej časti svojho vyjadrenia prihlasovateľ okomentoval výsledok úradom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti tak, že úrad pri prieskume zvolil iba jeden z možných významov slovného prvku ESCO a na základe toho paušálne konštatoval, že označenie ESCO Slovakia ako celok len jednoducho opisuje druh, účel, obsah a zameranie zemepisný pôvod a charakter (iné vlastnosti) služieb prihlásených v triedach 40 a 42, ako aj ostatných súvisiacich komplementárnych tovarov a služieb v triedach 1, 4, 35, 36, 37 a 39. Prihlasovateľ nesúhlasil ani s tvrdením úradu, že „*predmetné tovary a služby (vrátane tých súvisiacich) sú svojim druhom, účelom, obsahom a charakterom (inými vlastnosťami) zamerané na výrobu a poskytovanie energií a širokú škálu energetických riešení zameraných na úsporu energie a energetickú udržateľnosť, vrátane sprievodného servisu (inštalácií, údržby a opráv)*“. Podľa prihlasovateľa zoznam tovarov a služieb

predmetnej prihlášky nie je tvorený výlučne takými tovarmi a službami, ktoré sú zamerané na výrobu a poskytovanie energií a širokú škálu energetických riešení zameraných na úsporu energie a energetickú udržateľnosť, vrátane sprievodného servisu (inštalácií, údržby a opráv) a to najmä čo sa týka tovarov a služieb nárokových v triedach 1, 36, 37, 39. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-239/05 vo veci BVBA Management, Training en Consultancy v. Benelux-Merkenbureau, z 15. februára 2007, pričom ods. 38 cit. rozhodnutia uvádza: „*ak príslušný orgán zamietne zápis ochrannej známky, je povinný uviesť vo svojom rozhodnutí záver, ku ktorému dospel pri každom z výrobkov a služieb uvádzaných v prihláške, nezávisle od spôsobu, akým bola táto prihláška formulovaná.*“ V zmysle uvedeného rozsudku prihlasovateľ nepovažoval za dostatočné konštatovanie úradu, že tovary a služby v triedach 1, 4, 35, 36, 37 a 39 sú súvisiacimi a komplementárnymi k službám prihlasovaným v triedach 40 a 42.

Prihlasovateľ upriamil pozornosť aj na Rozsudok Všeobecného súdu (siedma komora) T-150/16 z 13. júla 2017 vo veci Ecolab USA, Inc. v. EUIPO, pričom ods. 25 tohto rozsudku uvádza: „*...na to, aby sa na označenie vzťahoval zákaz uvedený v tomto ustanovení, musí existovať dostatočne priamy a špecifický vzťah medzi týmto označením a dotknutými výrobkami a službami, aby dotknutá verejnosť mohla okamžite vnímať bez ďalšieho uvažovania, opis sporných výrobkov a služieb alebo jednu z ich charakteristík.*“ Prihlasovateľ vysvetlil, že ustanovenie citovaného rozsudku sa vzťahuje na čl. 7, ods. 1 písm. c) Nariadenie európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie, pričom uvedené je zhodné s § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Svoju argumentáciu prihlasovateľ zhrnul tým, že prihlásené označenie nemožno vyhodnotiť ako označenie, ktoré by nemalo rozlišovaciu spôsobilosť ani ako označenie, ktoré by bolo tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchodnom styku na určenie vlastností tovarov alebo služieb. Zápisom tohto označenia do registra ochranných známk by podľa prihlasovateľa nebolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať ho na území Slovenskej republiky pretože slovný prvok ESCO nie je všeobecným slovným označením s jediným možným významom, ktorý by bol preukázateľne známym relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie je originálne a schopné naplňať rozlišovaciu funkciu ochrannej známky.

Záverčné stanovisko úradu:

Úrad po preskúmaní vyjadrenia prihlasovateľa s ohľadom na predložené doklady zotrváva na svojom stanovisku, že slovné označenie ESCO Slovakia nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k celému nárokovanejmu zoznamu tovarov a služieb. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ vo svojej odpovedi na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti poukazyval na pôvodné znenie zoznamu tovarov a služieb (zo dňa podania predmetnej prihlášky), úrad pre účely eliminovania nedorozumenia pripomína, že spresnené znenie zoznamu tovarov a služieb (uvedené v úvodnej časti odôvodnenia tohto rozhodnutia), prihlasovateľ odsúhlasil vo svojej odpovedi z 28.4.2020 na výsledok formálneho prieskumu prihlášky ochrannej známky (doručené úradu spolu s odpoveďou na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti).

Prihlasovateľ argumentoval v prvom rade tým, že k slovnému prvku „ESCO“ sa síce môže okrem iných významov vzťahovať aj význam citovaný úradom, avšak k tomu prihlasovateľ dodal, že tento význam pochádza z anglickej verzie internetovej encyklopédie Wikipédia, a preto nemusí byť nevyhnutne všeobecne známy slovenskému spotrebiteľovi. Na to prihlasovateľ nadviazal poukázaním na Európsku klasifikáciu zručností, kvalifikácií a povolání, ktorej skratka je práve ESCO a tiež poukázal na názvy produktov obsahujúcich slovný prvok ESCO (osviežovače vzduchu a plávajúce podlahy) ako aj na obchodné spoločnosti, ktoré síce vo svojom názve nesú slovný prvok ESCO (napr. ESCO V.K. s.r.o., ESCO Krupina s.r.o.), avšak neposkytujú služby v oblasti energetiky. K tejto časti prihlasovateľovej argumentácie úrad uvádza, že označenie, o ktorého zápis do registra ochranných známk sa žiada, musí byť posudzované s ohľadom na relevantnú verejnosť, ktorej budú takto označené služby alebo tovary poskytované. Tak ako už úrad uviedol vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti, vzhľadom na charakter nárokových tovarov a služieb je zrejmé, že relevantnú verejnosť v tomto prípade tvorí široký okruh spotrebiteľskej verejnosti prejavujúcej záujem o úsporu energie a energetickú udržateľnosť, t. j. môže ísť o podniky, rôzne organizácie ako aj o fyzické osoby, teda o subjekty, ktoré sa zaujímajú o túto problematiku a preto majú prehľad o terminológii, ktorá sa v tejto oblasti používa. Nie je dôvod predpokladať, že relevantná verejnosť, ktorá sa zaoberá otázkami úspory energie a energetickej udržateľnosti by vnímala slovný prvok ESCO v inom význame aký je uvedený v anglickej verzii encyklopédie Wikipédia. Sám prihlasovateľ uvádza na svojej slovenskej internetovej stránke (www.cezesco.sk), na ktorú poukázal na strane 2 prílohy č. 1 svojej odpovede, definíciu slova ESCO, ktorá sa vo svojej podstate neodlišuje od definície uvedenej v anglickej

verzii encyklopédie Wikipédia. Konkrétne sa na internetovej stránke www.cezesco.sk uvádza, že „ESCO je skratka z anglického Energy Service Company, ide teda o spoločnosť poskytujúcu komplexné energetické služby obciam, firmám a organizáciám“. Táto skutočnosť zároveň vyvracia tú časť argumentácie prihlasovateľa, v ktorej sa snažil interpretovať slovný prvok ESCO vo vzťahu k nárokovým službám a tovarom ako fantazijné a originálne slovo. Z uvedeného zároveň vyplýva, že relevantná verejnosť, ktorá rozumie významu slovného prvku ESCO bude vnímať označenie ESCO Slovakia ako jednoduchú informáciu o tom, že predmetné tovary a služby (vrátane tých súvisiacich) sú svojim druhom, účelom, obsahom a charakterom (inými vlastnosťami) zamerané na výrobu a poskytovanie energií a širokú škálu energetických riešení zameraných na úsporu energie a energetickú udržateľnosť, vrátane sprievodného servisu (inštalácií, údržby a opráv), pričom zemepisný pôvod ich poskytovania je na území Slovenskej republiky.

Pre úplnosť je vhodné dodať, že iné významy slova ESCO, resp. používanie tohto slova inými obchodnými spoločnosťami v spojitosti so službami a tovarmi, ktoré nemajú súvis s problematikou úspory energie a energetickej udržateľnosti, je možné vnímať ako fantazijné, čo však nijako nesúvisí s posudzovaním rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a preto je poukazovanie prihlasovateľa na tieto skutočnosti irelevantné. Okrem toho je potrebné uviesť, že prípadné iné významy slovného spojenia tvoriaceho prihláseného označenia nemajú vplyv na skutočnosť, že na zamietnutie zápisu ochrannej známky podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach stačí, ak aspoň jeden z možných významov označuje charakteristiky príslušného tovaru alebo služieb. (Rozsudok C-191/01, „Doublemint“, bod 32; potvrdený rozsudkom C-363/99 „Postkantoor“, bod 97).

K výhrade prihlasovateľa, že úrad paušálne konštatoval opisnosť prihláseného označenia k celému zoznamu tovarov a služieb a nevysvetlil dostatočne prečo sú tovary a služby v triedach 1, 4, 35, 36, 37 a 39 súvisiacimi a komplementárnymi k službám prihlasovaným v triedach 40 a 42 úrad uvádza, že už vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti okrem iného uviedol, že prihlásené označenie len informuje relevantnú verejnosť o tom, „že predmetné tovary a služby (vrátane tých súvisiacich) sú svojim druhom, účelom, obsahom a charakterom (inými vlastnosťami) zamerané na výrobu a poskytovanie energií a širokú škálu energetických riešení zameraných na úsporu energie a energetickú udržateľnosť, vrátane sprievodného servisu (inštalácií, údržby a opráv), pričom zemepisný pôvod ich poskytovania je na území Slovenskej republiky“. Tým úrad vyjadril názor, že z povahy prihláseného označenia vyplýva zrejmosť zamerania služieb a možného využitia tovarov v oblastiach súvisiacich s úsporou energie a energetickou udržateľnosťou.

Pre jednoznačnosť úrad dopĺňa vysvetlenie, že „chemikálie pre priemysel“ nárokové v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb majú súvis s problematikou energetickej udržateľnosti vzhľadom na to, že úspora energie je pre všetky priemyselné odvetvia kľúčová a preto relevantná verejnosť nebude považovať označenie ESCO Slovakia použité na chemikáliách za fantazijné ale naopak za označenie, ktoré vyjadruje účel týchto chemikálií (t. j. že sú využiteľné na ciele energetickej udržateľnosti) a zemepisný pôvod ich poskytovania.

Rovnakú analógiu možno uplatniť pri tovaroch nárokových v triede 4 „elektrická energia; plyn na svietenie; palivové plyny; sviatplyn; generátorový plyn; tepelná energia; uhlie (palivo)“.

Pokiaľ ide o obchodné služby s energiami (trieda 35) je zrejmé, že v prípade prihláseného označenia ide o priame vyjadrenie predmetu a zamerania takto označených služieb a je potrebné dodať, že reklama a inzertné služby, ktoré sú tiež nárokové v triede 35, sú v obchodnom styku prirodzeným doplnkom k obchodným službám a preto aj v prípade označenia týchto služieb označením ESCO Slovakia je dôvod predpokladať, že relevantnej verejnosti bude zrejmé ich zameranie a zemepisný pôvod ich poskytovania.

Aj v prípade služieb nárokových v triede 36 „finančníctvo v oblasti poisťovníctva; peňažníctvo v oblasti poisťovníctva; poisťovníctvo; nehmuteľnosti (služby) v oblasti poisťovníctva; poisťovacie a zaistovacie služby; poradenské a sprostredkovateľské služby v oblasti finančníctva a poisťovníctva; tvorba a poskytovanie cenových taríf elektrickej energie, plynu na svietenie, palivových plynov, sviatplynu, generátorového plynu, uhlia (paliva), tepelnej energie“ existuje priamy a špecifický vzťah medzi označením ESCO Slovakia a týmito službami. Vzhľadom na to, že slovo ESCO označuje „obchodnú spoločnosť, ktorá poskytuje širokú škálu energetických riešení vrátane návrhov a realizácie projektov úspory energie, dodatočného vybavenia, energetickej udržateľnosti, outsourcingu energetickej infraštruktúry, výroby energie a dodávok energie a riadenia rizík“ (definícia z encyklopédie Wikipédia, ktorá sa v zásade neodlišuje

od definície uvádzanej na prihlasovateľovej slovenskej internetovej stránke - www.cezesco.sk), je možné konštatovať, že je všetky finančné a poisťovnícke služby nárokované uvedené v triede 36 môžu byť nevyhnutným predpokladom pre úspešnú realizáciu projektov úspory energie. V prípade poskytovania cenových taríf energií dokonca ide automatickú súčasť dodávateľsko-odberateľských vzťahov. To znamená, že aj v prípade služieb nárokových v triede 36 označených slovným spojením ESCO Slovakia bude relevantnej verejnosti zrejme ich zameranie, účel a zemepisný pôvod ich poskytovania.

Rovnakú analógiu je možné uplatniť aj pri službách - „*stavebníctvo (stavebná činnosť); realizácie stavieb; zateplovania a opravy stavieb*“ v triede 37 a tiež pri službách - „*doprava a skladovanie; distribúcia a transfer elektrickej energie, plynu na svietenie, palivových plynov, svietiplynu, generátorového plynu, uhlia (paliva), tepelnej energie; rozvod elektrickej energie, plynu na svietenie, palivových plynov, svietiplynu, generátorového plynu, tepelnej energie; doprava a skladovanie rádioaktívnych odpadov*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú pre realizáciu projektov úspory energie, dodatočného vybavenia, energetickej udržateľnosti, outsourcingu energetickej infraštruktúry, výroby energie a dodávok energie a riadenia rizík rovnako očakávané relevantnou verejnosťou, pretože všetky tieto služby predstavujú súčasť odborných subdodávateľských služieb nevyhnutných pre úspešnú energetickú udržateľnosť. To znamená, že služby z oblasti stavebníctva označené slovným spojením ESCO Slovakia relevantná verejnosť bude automaticky vnímať ako stavebnú činnosť, ktorej výsledkom sú nízkoenergetické budovy či iné stavby, ktoré vyhovujú požiadavkám energetickej udržateľnosti a úspory energie. Rovnako v prípade služieb, ktoré majú charakter dopravy, skladovania, transferu, rozvodu a distribúcie energií bude v spojitosti s označením ESCO Slovakia relevantnej verejnosti zrejme, že tieto služby sú na území Slovenska poskytované spôsobom, ktorý eliminuje energetické straty do takej miery, ktorá umožní energetickú udržateľnosť.

Úrad považuje uvedené vysvetlenie za dostatočné na to, aby bolo možné konštatovať, že tovary a služby nárokované v triedach 1, 4, 35, 36, 37 a 39 majú charakter súvisiacich a komplementárnych tovarov a služieb vo vzťahu k službám - „*výroba elektrickej energie, plynu na svietenie, palivových plynov, svietiplynu, generátorového plynu, tepelnej energie*“ v triede 40 a „*vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie v oblasti energetiky; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; analytické a výskumné služby v oblasti energetiky; navrhovanie a realizácia virtuálnych elektrární*“ v triede 42, čo znamená, že *existuje dostatočne priamy a špecifický vzťah medzi označením ESCO Slovakia a všetkými nárokovými tovarmi a službami, aby dotknutá verejnosť mohla okamžite vnímať bez ďalšieho uvažovania, opis týchto tovarov a služieb alebo jednu z ich charakteristík*“. Stanovisko úradu uvedené vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti, že „*označenie ESCO Slovakia poskytuje relevantnej verejnosti len jednoduchú informáciu o tom, že nárokovanie tovarov a služieb (vrátane tých súvisiacich) sú svojim druhom, účelom, obsahom a charakterom (inými vlastnosťami) zamerané na výrobu a poskytovanie energií a širokú škálu energetických riešení zameraných na úsporu energie a energetickú udržateľnosť, vrátane sprievodného servisu (inštalácií, údržby a opráv), pričom zemepisný pôvod ich poskytovania je na území Slovenskej republiky*“ preto nie je v rozpore so rozsudkom Súdneho dvora C-239/05 vo veci BVBA Management, Training en Consultancy v. Benelux-Merkenbureau, z 15. februára 2007, ani s rozsudkom Súdneho dvora T-150/16 z 13. júla 2017 vo veci Ecolab USA, Inc. v. EUIPO, na ktoré sa prihlasovateľ odvolal.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci možno konštatovať, že je naplnená zápisná výlučka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach 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:

inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.

Palisády 50

811 06 Bratislava 1