



Banská Bystrica 20. 11. 2020
POZ 1209-2020/Z-504-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1209-2020 z 8.6.2020 prihlasovateľa Prodama, s.r.o., Borodáčova 17, 82103 Bratislava-Ružinov, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária Krišťák, s.r.o., Tupého 51/A, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, (ďalej „prihlasovateľ“),

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 z 15.6.2020 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 (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1209-2020 je slovné označenie „ProClean“ prihlásené pre tovary „prípravky na čistenie povrchov; čistiace prípravky; chemické čistiace prípravky na domáce použitie“ v triede 3; „dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; dezinfekčné prípravky“ v triede 5 a pre služby „dezinfekcia; čistenie interiérov budov; čistenie okien; chemické čistenie; čistenie exteriérov budov“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 15.6.2020 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie ako celok nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 3 a 5, ktoré možno hromadne označiť ako prípravky na čistenie a dezinfekciu, ako aj k službám v oblasti čistenia a dezinfikovania prihláseným v triede 37, rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona 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 určenie účelu, zamerania a charakteru takto označovaných tovarov a služieb. Uvedené vyplývalo z toho, že označenie ako celok poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované rôzne tovary a služby, ktoré sú svojim účelom a charakterom zamerané na zabezpečenie čistoty. Príslušná spotrebiteľská verejnosť, ktorá je vzhľadom na povahu tovarov a služieb tvorená širokou verejnosťou s priemerným stupňom pozornosti, ako aj odbornou verejnosťou v oblasti čistenia a dezinfikovania, by takto označené tovary a služby neidentifikovala ako pochádzajúce od určitého podnikateľa, ale spájala by ich výlučne s účelom a zameraním použitia daných tovarov a služieb, pričom táto skutočnosť by bola rozhodujúca pri ich kúpe.

Dňa 21.8.2020 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že predmetné označenie má byť posúdené ako celok (t.j. ako jedno slovo) bez ohľadu na spôsob jeho vyjadrenia. Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že začiatočná časť predmetného označenia „Pro“ sa nespája s významom slovného prvku „pro“ v slovenskom jazyku, ktorý bol uvedený v správe úradu, ale vyjadruje väzbu na obchodné meno spoločnosti prihlasovateľa Prodama, s.r.o., a práve táto nadväznosť na zhodnú začiatočnú časť obchodného mena prihlasovateľa je podľa jeho názoru dostatočným rozlišujúcim prvkom predmetného označenia. Z uvedeného podľa prihlasovateľa má byť zrejmé, že prípravky na čistenie a dezinfekciu a služby v oblasti čistenia a dezinfikovania sú na trh umiestňované práve spoločnosťou prihlasovateľa.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že je držiteľom povolenia č. *bio/1835/D/20/CCHLP* zo dňa 5.6.2020 na sprístupnenie na trh a použitie povoleného biocídneho (dezinfekčného) výrobku označeného ako „ProClean IZOPROPYL ALKOHOL (70%)“, pričom dodal, že tento produkt je už jeho spoločnosťou sprístupňovaný a ponúkaný na relevantnom trhu spotrebiteľom. V tejto súvislosti odkázal na webovú stránku Centra pre chemické látky a prípravky <https://www.ccsp.sk/databio/PovoleneBV.html>. Prihlasovateľ zároveň vo svojom vyjadrení na podporu svojich tvrdení o rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia uviedol viacero označení, ktoré úrad zapísal do registra ochranných známk, hoci podľa jeho názoru ide o označenia, ktoré obsahujú analogické prvky ako prihlásené označenie (*pozostávajú z dvoch alebo viacerých prvkov, z ktorých žiadny nemá rozlišovaciu spôsobilosť, alebo pozostávajú sčasti z obchodného mena resp. názvu príslušného majiteľa ochrannej známky a ďalšieho prvku, ktorý nemá sám osebe rozlišovaciu spôsobilosť*). Konkrétne poukázal na slovné ochranné známky (č. 251599 „Cleanlock“; č. 248299 „BLOCK Forclean“; č. 236931 „Micro-Clean“; č. 232155 „DuraClean“; č. 226038 „DEKCLEAN“).

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal úrad, aby prihlásené označenie zaregistroval ako ochrannú známku.

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené doklady, a opätovne musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojim predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „ProClean“ napísaným bežným typom písma malej tlačenej abecedy, okrem písmen „P“ a „C“, ktoré sú tvorené veľkými tlačеныmi písmenami, pričom prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné alebo grafické prvky či úpravu. Veľkým písmenom „C“ je výraz „ProClean“ opticky rozdelený na časti „Pro“ a „Clean“, v dôsledku čoho možno tento výraz chápať ako spojenie slov „pro“, tvoriacim predložku s významom *pre; za; na; určené na niečo* (In.: Veľký slovník cudzích slov, SAMO, Bratislava, 2003) a „Clean“, ktorý v preklade z anglického jazyka znamená *čistý alebo čistiť* (In.: anglicko-slovenský slovník PC Translator 2010.21). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že prihlásené označenie „ProClean“ ako celok bude priemerný slovenský spotrebiteľ vnímať vo význame „pre čisté, určené na čistenie“.

Vychádzajúc z uvedených skutočností v prípade prihláseného označenia bude príslušný spotrebiteľ nárokovaných tovarov „*prípravky na čistenie povrchov; čistiace prípravky; chemické čistiace prípravky na domáce použitie*“ v triede 3 a „*dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; dezinfekčné prípravky*“ v triede 5, ako aj služieb „*dezinfekcia; čistenie interiérov budov; čistenie okien; chemické čistenie; čistenie exteriérov budov*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, reprezentovaná jednak koncovými spotrebiteľmi týchto tovarov (rôznych čistiacich a dezinfekčných prostriedkov) a služieb v oblasti dezinfekcie a čistenia, a tiež aj odborná verejnosť pôsobiaca v tomto odvetví, prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o účele, charaktere a zameraní týchto tovarov a služieb, konkrétne, že uvedené tovary a služby sú určené, resp. zamerané na zabezpečenie čistoty. Prihlásené označenie nie je svojou formou a obsahom do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať ním označené tovary a služby, a preto je dôvodné konštatovať, že prihlásené označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Inak povedané, na základe prihláseného označenia príslušný spotrebiteľ nebude schopný odlíšiť uvedené nárokované tovary a služby od tovarov a služieb iných subjektov na trhu.

Úrad nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že v rámci hodnotenia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, predmetné označenie neposúdi ako jeden celok. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia pozostávajúceho zo slovného spojenia tvoreného viacerými

slovnými prvkami, čo je aj prípad prihláseného označenia, je potrebné vykonať jednak s ohľadom na jednotlivé slovné prvky, ktorými je posudzované označenie tvorené a následne s ohľadom na slovné spojenie ako celok. Prihlásené slovné označenie „ProClean“ bude priemerný spotrebiteľ vnímať spôsobom, ktorý vyplýva z významu jeho jednotlivých slovných prvkov. Nemožno konštatovať, že by v predmetnom prípade išlo o kombináciu slovných prvkov neobvyklej povahy, ktorá by navodzovala dojem odlišný od dojmu, ktorý vytvára obyčajný význam slov, z ktorých je označenie zložené. Odkaz šírený prihláseným označením je jasný, priamy a bezprostredný bez toho, aby mu bolo možné priznať nejednoznačnosť, ktorú by bolo potrebné vyložiť, nepresnosť, náznakovosť alebo sugestívnosť. S ohľadom na uvedené je nutné konštatovať, že prihlásené označenie „ProClean“ nemá zo známkovo-právneho hľadiska vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o označenie opisujúce podstatné charakteristiky týchto tovarov a služieb (konkrétne ich charakter, zameranie a účel).

Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že začiatková časť predmetného označenia „Pro“ vyjadruje väzbu na obchodné meno jeho spoločnosti (Prodama, s.r.o.), pričom práve táto nadväznosť je podľa jeho názoru dostatočným rozlišujúcim prvkom predmetného označenia. K uvedenému je potrebné uviesť, že začiatková časť predmetného označenia môže z hľadiska prihlasovateľa vyjadrovať väzbu na obchodné meno jeho spoločnosti, avšak z hľadiska relevantnej spotrebiteľskej verejnosti (čo je tu jediné relevantné hľadisko) bude predmetné označenie ako celok jednoznačne spájané s tovarmi a službami zameranými, resp. určenými na zabezpečenie čistoty tak, ako to bolo uvedené vyššie, čo zakladá existenciu zápisnej prekážky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené. V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo 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 (dokázať), 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 a 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 a k prihláseným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok odkázal na webovú stránku Centra pre chemické látky a prípravky <https://www.ccp.sk/databio/PovoleneBV.html>, ktorá obsahovala povolenia sprístupnenia na trh pre biocídne výrobky rôznych spoločností na území SR, medzi inými aj pre biocídny výrobok pod označením „ProClean IZOPROPYL ALKOHOL (70%)“ spoločnosti prihlasovateľa s dátumom udelenia povolenia od 5.6.2020 a platnosťou povolenia do 30.11.2020.

Úrad musí konštatovať, že zo samotného vyššie uvedeného povolenia na sprístupnenie na trh a použitie biocídneho (dezinfekčného) výrobku označeného ako „ProClean IZOPROPYL ALKOHOL (70%)“, bez doloženia ďalších podporných dokladov, nie je možné vyvodiť, či si relevantná spotrebiteľská verejnosť dokáže spojiť tovary a služby ponúkané pod predmetným označením s osobou prihlasovateľa, alebo inak povedané, či relevantná verejnosť dokáže identifikovať obchodný pôvod týchto tovarov a služieb. Uvedené povolenie nijakým spôsobom nepreukazuje tú skutočnosť, v akom rozsahu relevantná spotrebiteľská verejnosť reálne predmetné tovary a služby pod prihláseným označením využívala pred podaním prihlášky ochrannej známky, nepreukazuje ani podiel v akom bolo prihlásené označenie zastúpené na trhu a či toto označenie relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma ako ochrannú známku alebo len ako jednoduchú informáciu o zameraní, účele a charaktere prihlásených tovarov a služieb. Navyše je nutné podotknúť, že obdobie od dátumu udelenia povolenia č. bio/1835/D/20/CCHLP na sprístupnenie biocídnych výrobkov na trh pre prihlasovateľa (3 dni pred samotným podaním predmetnej prihlášky) je veľmi krátke, a teda nie je ani pravdepodobné, že by toto označenie mohlo reálne nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasovateľa. Zmyslom inštitútu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je totiž prekonanie niektorej z konštatovaných prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona

o ochranných známkach, čo možno dosiahnuť len intenzívnym, kontinuálnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané.

Pokiaľ ide o zoznam zapísaných slovných ochranných známk, ktorý podľa prihlasovateľa predstavuje označenia s analogickými prvkami ako prihlásené označenie, úrad uvádza, že ide o zoznam rôznych ochranných známk týkajúcich sa rôznych tovarov a služieb. Tieto ochranné známky sú pritom tvorené rôznymi slovnými prvkami, ktorých posúdenie sa vždy viaže na ich vzťah ku konkrétnym tovarom a službám. Úrad zastáva názor, že medzi prihláseným označením a ochrannými známkami č. 251599 „Cleanlock“; č. 248299 „BLOCK Forclean“; č. 236931 „Micro-Clean“; č. 232155 „DuraClean“; č. 226038 „DEKCLEAN“, na ktoré poukázal prihlasovateľ, je zásadný rozdiel v tom, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám ako celok označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré poskytuje relevantnej verejnosti len jednoduchú opisnú informáciu o zameraní a účele prihlásených tovarov a služieb na oblasť čistenia, zatiaľ čo vyššie uvedené označenia, na ktoré poukázal prihlasovateľ, predstavujú vo vzťahu k príslušným tovarom a službám fantazijné označenia, keďže obsahujú rozlišujúce prvky (ako napr. „dek-“, „dura-“, „block“, -lock), resp. nesúvisia s predmetnými tovarmi a službami (OZ č. 236931 „Micro-Clean“ - pre tovary prihlásené v triedach 21, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb). V predmetných prípadoch ide teda o iný skutkový stav, ktorý má za následok rôzne rozhodnutia vo veci.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľom predložené preukazné materiály, bez ďalších relevantných dôkazových materiálov, neosvedčujú také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a nárokoványm službám a tovarom, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie absolútnych zápisných výluk vyplývajúcich z § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, úrad zotrváva na svojom stanovisku, že predmetné označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

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:

Advokátska kancelária Krišťák, s. r. o.
Tupého 51/A

