



Banská Bystrica 14. 12. 2020

POZ 1900-2019/Z-534-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1900-2019 z 3.9.2019 prihlasovateľa Český svaz ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4, Česká 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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 17.1.2020 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 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 17.1.2020 uviedol, že výlučne slovné označenie „**Slovenský Certifikovaný Arborista**“ prihlásené pre služby „*vzdelávanie*“ v triede 41 a „*liečenie stromov*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že predmetné označenie nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným službám rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, zameranie, určenie, charakter a vlastnosti prihlásených služieb. Označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti, ktorú môžu tvoriť ľudia, ktorí majú vysadené stromy, kríky, drevnaté rastliny, prípadne sa o tieto stromy, kríky starajú alebo ľudia venujúci sa ochrane prírody, informáciu, že pod takýmto označením bude na území Slovenska špeciálne vyškoleným pracovníkom (občanom Slovenska), ktorý dosiahol určitú úroveň vedomostí a praktických zručností v arboristike (*vedná disciplína zaoberajúca sa štúdiom, ošetrovaním, komplexnou špeciálnou starostlivosťou a kultiváciou jednotlivých stromov, kríkov a iných drevnatých rastlín, vyskytujúcich sa mimo lesa v špecifických umelých výsadbách /osamotené stromy, parky, aleje.../*), poskytovaná starostlivosť o stromy a vzdelávanie v tejto oblasti. Uvedené vyplynulo z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „slovenský“ je prídavným menom k názvu štátu – Slovensko, resp. Slovenská republika (vnútrozemský štát v strednej Európe), slovo „certifikovaný“ je odvodené od slova certifikovať – atestovať, osvedčovať, potvrdiť. Slovom „arborista“ sa označuje odborník na starostlivosť o stromy rastúce mimo lesa, ktorý dokáže identifikovať problém týkajúci sa drevín (In.: SLEX99; Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015; encyklopédia Wikipédia).

Úrad ďalej uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlišiť služby jedného subjektu od 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 17.3.2020 vyjadril nesúhlasné stanovisko, keď uviedol, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ poukázal na to, že názov „Slovenský Certifikovaný arborista“ je nutné posudzovať ako celý pojem, nie ako jednotlivé slová názvu samostatne. „Slovenský Certifikovaný arborista“ predstavuje podľa prihlasovateľa názov slovenskej verzie programu „Český certifikovaný arborista“. Na jeho zostavenie aktívne spolupracovala rada arboristov z odborných firiem vrátane zástupcov Sekcie starostlivosti o dreviny ISA, Spoločnosti pre záhradnú a krajinársku tvorbu. Účelom certifikačného programu je vytvoriť platformu pre overenie odbornej kvality pracovníkov, ktorí sa zaoberajú starostlivosťou o dreviny. Druhým základným pilierom programu je podpora celoživotného vzdelávania v odbore. Zúčastnení preukazujú svoje znalosti absolvovaním certifikačnej skúšky. Český svaz ochráncu prírody je spoluzakladateľom a dlhoročným nositeľom programu „český certifikovaný arborista“ a držiteľom obrazovej ochrannej známky Český certifikovaný arborista od roku 2006.

V závere prihlasovateľ uviedol, že prikladá aj obrazovú ochrannú známku prípadne mohla byť zapísaná namiesto slovnej ochrannej známky.



Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „Slovenský Certifikovaný Arborista“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Úrad opakovane uvádza, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k službám v triede 44 a súvisiacim (doplnkovým, podporným) službám v triede 41 rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, zameranie, určenie, charakter a vlastnosti prihlásených služieb. Úrad má za to, že pod prihláseným označením bude na území Slovenskej republiky špeciálne vyškoleným pracovníkom (občanom Slovenska), ktorý dosiahol určitú úroveň vedomostí a praktických zručností v arboristike, poskytovaná starostlivosť o stromy, kríky alebo rastliny a vzdelávanie zamerané na túto oblasť.

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 „Slovenský Certifikovaný Arborista“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označenie služieb zameraných na ošetrovanie, liečenie, ochranu stromov, kríkov, prípadne vzdelávanie v tejto oblasti, a preto je potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito 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 v spojitosti so službami starostlivosti o dreviny (liečenie, ošetrovanie a ochrana stromov, kríkov, rastlín) bežne používajú a ich význam je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť, ktorou môžu byť ľudia starajúci sa o stromy, kríky, lesy (napr. v mestách a obciach) alebo ľudia, ktorí majú vo vlastníctve lesné pozemky, prípadne odborníci venujúci sa stromom, napr. lesní hospodári, dostatočne známy. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o služby zamerané na ochranu stromov a kríkov (liečenie stromov, vzdelávanie v oblasti liečenia a ochrany stromov a kríkov). To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o druhu, zameraní, určení, charaktere a vlastnostiach prihlásených služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

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 známk.

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 známk.

Úrad ďalej konštatuje, že prihlasovateľ nijako nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona, resp. nepreukázal 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.

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.

Čo sa týka žiadosti prihlasovateľa o zmenu prihláseného slovného označenia „Slovenský Certifikovaný Arborista“ za obrazové označenie „SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA“, úrad poukazuje na to, že podľa § 27 ods. 1 citovaného zákona 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. Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že úrad nemôže v prihláške ochrannej známky POZ 1900-2020 zmeniť prihlásené slovné označenie za nové obrazové označenie. To môže byť predmetom len novej prihlášky ochrannej známky.

K tvrdeniu, resp. informácii, že prihlasovateľ je majiteľom obrazovej ochrannej známky „Český certifikovaný arborista“ od roku 2006, úrad uvádza, že na rozdiel od prihláseného výlučne slovného označenia ide o obrazovú ochrannú známku, v ktorej rozlišovacia spôsobilosť zabezpečujú práve obrazové prvky. To znamená, že zapísané obrazové označenie „Český certifikovaný arborista“ nie je možné porovnávať so slovným označením „Slovenský Certifikovaný Arborista“, a preto prihlasovateľom uvádzaná zapísaná obrazová ochranná známka v Českej republike nemôže slúžiť na zápis prihláseného označenia.

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 službám v triedach 41 a 44 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 rozlišovacia 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
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5
140 00 Praha 4
Česká republika