



Banská Bystrica 22. 12. 2020
POZ 2039-2019/Z-554-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2039-2019 z 18.9.2019 prihlasovateľa Františka Rosinu, Tomášikova 2515/5, 058 01 Poprad 1,

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 POZ 2039-2019 je slovné označenie **FLEXIRADIATOR**, ktoré je prihlásené pre služby „zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby)“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 7.5.2020 (ďalej len „výsledok prieskumu“) 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) nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a podľa písm. 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 len „úrad“) vo výsledku prieskumu **uviedol**, že vo vzťahu k nárokovanej službe v triede 40 nemá takéto výlučne slovné označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje vlastnosti (zameranie) prihlásených služieb. To znamená, že ide o označenie, ktoré napĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona. Dôvodom je skutočnosť, že označenie FLEXIRADIATOR konkrétne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že takto označené služby sú zamerané na flexibilné radiátory (t. j. radiátory, ktoré je možné zmenou polohy ich častí prispôbovať priestorovým podmienkam vykurovaného objektu).

Pri odôvodnení svojho stanoviska sa úrad vo výsledku prieskumu opiera o význam slov tvoriacich označenie a v tejto súvislosti uviedol, že slovo „flexi“ je odvodené od prídavného mena flexibilný (ohýbateľný, pružný, prispôsobivý), prípadne od anglického slova „flexible“, ktoré má význam flexibilný, ohybný, pružný, poddajný, elastický. Slovo „radiator“ bude relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímať vo význame „radiátor“ (teda „vyhrievacie teleso“).

Úrad súčasne poukázal na to, že vnímanie jednotlivých označení posudzuje z hľadiska priemerného spotrebiteľa. Vnímanie označenia priemerným spotrebiteľom ovplyvňujú všeobecné znalosti, profesijné znalosti, vzdelanie aj jazykové schopnosti atď. Priemerný spotrebiteľ patrí do okruhu tzv. relevantnej

verejnosti a ten je určený alebo môže byť vyvedený z povahy alebo zamýšľaného účelu použitia tovarov alebo služieb. Keďže v danom prípade ide o služby zamerané na zostavovanie flexibilných radiátorov, relevantnú verejnosť budú predstavovať všetci potenciálni užívatelia vykurovaných priestorov (t. j. ako laická verejnosť, tak aj odborná verejnosť zaoberajúca sa problematikou radiátorov resp. vykurovacích telies) a preto je možné hovoriť o širokej verejnosti. Teda v prípade použitia označenia „FLEXIRADIATOR“ v súvislosti so službami „zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby)“ je zrejme, že relevantná verejnosť význam uvedeného termínu pozná a vie z toho vyvodit', že ide o služby zamerané na zostavovanie takých radiátorov, ktoré je možné prispôbiť konkrétnym podmienkam vykurovaného objektu.

Úrad vo výsledku prieskumu na základe uvedených skutočností skonštatoval, že prostredníctvom prihláseného označenia relevantná verejnosť nemôže rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb. To znamená, že relevantná verejnosť nevie určiť obchodný pôvod takto označených služieb a preto predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk.

V závere výsledku prieskumu úrad zdôraznil, 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 osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu dňa 15.6.2020 argumentoval tým, že v názve prihláseného označenia nie sú interpunkčné znamienka. Prihlasovateľ zdôraznil, že namiesto slovenského ekvivalentu "radiátor" je v prihlásenom označení použité slovo bez interpunkcie „radiator“. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že v slovenskom pravopise slovo flexi neexistuje ako prídavné meno, ani nemá synonymický ekvivalent. Na základe uvedenej analýzy slovných prvkov tvoriacich prihlásené označenie prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že úradom uvádzaná interpretácia prihláseného označenia je zavádzajúca. Z týchto dôvodov považuje prihlasovateľ argumenty uvedené vo výsledku prieskumu za nedostatočne podložené na zamietnutie prihlášky ochrannej známky a žiada o zápis označenia FLEXIRADIATOR do registra ochranných známk.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie FLEXIRADIATOR prihlásené pre služby „zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby)“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na vlastností (ich účelu, zamerania a obsahu) služieb. To znamená, že prihlásené označenie je tvorené výlučne údajmi, ktoré relevantnú spotrebiteľskú verejnosť informujú o tom že takto označené služby sú zamerané na flexibilné radiátory (t. j. radiátory, ktoré je možné zmenou polohy ich častí prispôbovať priestorovým podmienkam vykurovaného objektu).

Tak ako už úrad uviedol vo výsledku prieskumu, relevantnú verejnosť v danom prípade predstavujú všetci potenciálni užívatelia vykurovaných priestorov (t. j. ako laická verejnosť tak aj odborná verejnosť zaoberajúca sa problematikou radiátorov resp. vykurovacích telies) a preto je možné hovoriť o širokej verejnosti. Teda v prípade použitia označenia „FLEXIRADIATOR“ v súvislosti so službami „zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby)“ je zrejme, že relevantná verejnosť význam uvedeného termínu pozná a vie z toho vyvodit', že ide o služby zamerané na zostavovanie takých radiátorov, ktoré je možné prispôbiť konkrétnym podmienkam vykurovaného objektu.

K poukázaniu prihlasovateľa na chýbajúci dĺžň v slove „radiator“ úrad uvádza, že táto skutočnosť v spojitosti s celým označením „FLEXIRADIATOR“ nebude relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímaná v inom význame než „radiátor“ s dĺžňom. V obchodných zvyklostiach je bežné vynechávanie diakritických znamienok v logách a komerčných nápisoch a to aj z dôvodu ich používania v súvislosti s internetom (s názvami internetových domén). Vzhľadom na túto skutočnosť je zrejme, že relevantná verejnosť bude vnímať slovo „radiator“ v jeho slovenskom význame „radiátor“.

Pokiaľ ide o tvrdenia prihlasovateľa, že v slovenskom pravopise slovo flexi neexistuje ako prídavné meno, ani nemá synonymický ekvivalent, je potrebné k tomu uviesť, že slová obsiahnuté v slovníku slovenského jazyka nemusia byť a ani nie sú jediným (striktným) vyjadrovacím prostriedkom používaným či už bežnej reči alebo

obchodnom styku. Práve naopak, v obchodnom styku sú veľmi frekventované aj nespisovné slová, rôzne skratky, či slová odvodené z cudzích slov. V prípade slova „flexi“ je nutné konštatovať, že ide o slovný prvok, ktorý sa stal bežným v obchodnom styku na vyjadrenie vlastností tovarov a služieb v tom zmysle, že tieto sú flexibilné, ohybné, pružné, poddajné, elastické teda určitým spôsobom prispôsobiteľné konkrétnym podmienkam a požiadavkám zákazníka. Túto skutočnosť potvrdzujú aj výsledky vyhľadávania v internetovom vyhľadávacom google, ktoré v prípade slova „flexi“ v závislosti o podmienok a času vyhľadávania odkazujú na viac ako 83 000 000 výsledkov. Ako príklad možno uviesť používanie slova „flexi“ v spojitosti s inštalatérskymi výrobkami (tzv. flexi pripojenie), v spojitosti s balíkmi poskytovaných služieb (flexi balíky), ďalej v spojitosti s televíziou (flexi TV), v spojitosti s internetom (flexi internet) a podobne. Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad konštatuje, že nie je dôvod predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude vnímať označenie „FLEXIRADIATOR“ v spojitosti so službami „zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby)“ inak ako jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o účele, zameraní a obsahu takto označených služieb. To znamená, že prihlasované označenie bude spotrebiteľom jednoznačne vnímané ako spojenie dvoch opisných slov určujúcich vlastnosti služieb - ich zameranie na zostavovanie takých radiátorov, ktoré je možné prispôbiť konkrétnym podmienkam vykurovaného objektu

Je potrebné dodať, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary 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 zámery rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach 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 zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach 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.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov 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 uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

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 odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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
riadiateľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
František Rosina
Tomášikova 2515/5
058 01 Poprad 1