



Banská Bystrica 31. 5. 2021

POZ 1700-2020/Z-237-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1700-2020 zo 4.8.2020 prihlasovateľa Ing. Martina Sučiča, Robotnícka 15, 921 01 Piešťany 1, ktorého v konaní zastupuje Law & Tech s.r.o., Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto, a ktorého na základe substitučnej plnej moci zastupuje JUDr. Igor Demčák, advokát, Justičná 8, 080 01 Prešov 1 (ďalej „prihlasovateľ“),

sa čiastočne zamieta pre služby

„zhotovovanie vencov; záhradníctvo; rastlinné škôlky; krajnotvorba; pestovanie rastlín; aranžovanie kvetov; záhradkárске služby; služby záhradných architektov“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 5 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

a zostáva v konaní o zápise do registra ochranných známkov pre služby

„prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; letecké alebo pozemné rozptyľovanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií; ničenie škodcov v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve; chov rýb; zalesňovanie; vinárstvo; ošetrovateľské služby (návštevy v domácnosti); poradenstvo v oblasti vinárstva; prenájom poľnohospodárskych zvierat v záhradníctve; regulovanie výskytu škodcov v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve; zalesňovanie v rámci kompenzácie uhlíkových emisií; ničenie buriny; liečenie stromov; údržba trávnikov“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 5.10.2020 a 3.3.2021 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa pre časť prihlásených služieb podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 5 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 1700-2020 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „florea“ prihlásené pre služby v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 5.10.2020 bolo prihlasovateľovi oznámené, že vo vzťahu k prihláseným službám „zhotovovanie vencov; záhradníctvo; rastlinné škôlky; krajnotvorba; pestovanie rastlín; aranžovanie kvetov; záhradkárске služby; služby záhradných architektov“ v triede 44

medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá predmetné označenie 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 zamerania a iných vlastností prihlásených služieb.

Dňa 15.11.2020 bolo úradu doručené nesúhlasné vyjadrenie prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že nežiada o zápis označenia pre tovary *živé rastliny a kvety* zatriedené do triedy 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ale pre služby. Aj napriek skutočnosti, že predmetné označenie odkazuje na prídavné meno „floreus“ s významom *kvetinová, tvorená z kvetín*, je prihlasovateľ presvedčený o jeho zápisuschopnosti. Podotkol, že zápisom predmetného označenia do registra ochranných známk, nebude iným subjektom s rovnakým zameraním služieb upreté právo používania informácie v obchodnej komunikácii o tom, že pri poskytovaní svojich služieb využívajú kvety. Ďalej konštatoval, že predmetné označenie nevytvára vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti priamu väzbu na rôzne záhradnícke služby, ale iba na kvetiny (samotné rastliny). Podľa prihlasovateľa práve spojenie neobyčajného latinského názvu so službami, ktoré poskytuje, je originálne a umožňuje tak individualizáciu jeho služieb od služieb iných súťažiteľov. Slovné označenie „floreus“ nemožno považovať za označenie všeobecne používané na označovanie záhradníckych služieb z dôvodu, že sa podstatným spôsobom líši od zaužívaných obchodných zvyklostí a s nimi spájaných slovných označení iných podnikateľov, ktorí poskytujú obdobné služby v danom odvetví. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení na podporu svojich tvrdení o rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia poukázal na slovnú ochrannú známku „Gaura“ s č. zápisu 252365, ktorá bola zapísaná pre zhodné alebo podobné služby v triede 44, hoci výraz „Gaura“ tvoriaci ochrannú známku označuje druh rastliny. Vyjadril súčasne presvedčenie, že podstatná časť relevantnej verejnosti je vďaka predmetnému označeniu schopná identifikovať prihlásené služby, ako služby pochádzajúce od subjektu prihlasovateľa, a preto požiadal o zverejnenie predmetného označenia.

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 vo svojom liste zo dňa 3.3.2021 opätovne konštatoval, že predmetné označenie vo vzťahu k časti prihlásených služieb v triede 44 medzinárodného triedníka, nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Úrad vo svojom vyjadrení z 3.3.2021 opätovne uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované služby (v predmetnom prípade služby *aranžovania, pestovania rastlín, služby záhradných architektov a krajnotvorby*), ktoré sú primárne zamerané na kvety (na ich pestovanie, aranžovanie, navrhovanie ich usporiadania v krajine a priestoroch, atď). Príslušná spotrebiteľská verejnosť, ktorá je vzhľadom na povahu služieb tvorená širokou verejnosťou s priemerným stupňom pozornosti, ako aj odbornou verejnosťou v oblasti pestovania rastlín a krajnotvorby, by takto označené služby neidentifikovala ako pochádzajúce od určitého podnikateľa, ale spájala by ich výlučne so zameraním daných služieb, pričom táto skutočnosť by bola rozhodujúca pri ich výbere.

Vzhľadom na vyššie uvedené úrad v liste z 3.3.2021 skonštatoval, že predmetné označenie je vo vzťahu k vyššie uvedeným prihláseným službám v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým 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, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk pre vyššie uvedené služby.

K tvrdeniu prihlasovateľa o tom, že predmetné označenie nie je možné považovať za všeobecne používané označenie na označovanie záhradníckych služieb inými subjektami, ktoré poskytujú obdobné služby v danom odvetví, úrad uvádza, že rozlišovacia spôsobilosť prihláseného označenia sa posudzuje na základe skutočnosti, či relevantná verejnosť môže toto označenie bezprostredne vnímať ako označenie obchodného pôvodu predmetných služieb. Absencia predchádzajúceho používania nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na ochrannú známku „Gaura“ s č. zápisu 252365, úrad zastáva názor, že skutkové okolnosti v prípade uvedenej ochrannej známky sú iné ako v prípade prihláseného označenia,

pretože ide o odlišné označenia. Navyše, v prípade ochrannej známky č. 252365, úrad namietal zápisnú nespôsobilosť označenia z dôvodu, že vo vzťahu k nárokovým službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania či charakteru alebo iných vlastností prihlásených služieb. Keďže prihlasovateľ namietanú zápisnú nespôsobilosť označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk prekonal predložením relevantných dokladov o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti, označenie bolo zapísané ako ochranná známka.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi na správu úradu z 15.11.2020 (odsek č.2) ďalej uviedol, že súčasťou jeho vyjadrenia sú taktiež doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti. Úrad po preštudovaní vyjadrenia prihlasovateľa zistil, že uvedené vyjadrenie neobsahovalo žiadne doklady, ktoré by mali preukazovať rozlišovaciu spôsobilosť predmetného označenia pre prihlasovateľa.

Úrad vo svojom liste z 3.3.2021 poučil prihlasovateľa o tom, že existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) až d) možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené. Súčasne ho týmto listom vyzval na doplnenie dokladov za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti úrad zdôraznil, 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 prihlasovaným 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.

Vzhľadom na skutočnosť, že ani po výzve úradu neboli v predmetnom prípade prihlasovateľom predložené žiadne dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k namietaným nárokovým službám prihlasovateľa, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu a v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1700-2020, úrad nemôže ani konštatovať prekonanie namietanej zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 10.5.2021 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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:

JUDr. Igor Demčák, advokát

Justičná 8
080 01 Prešov 1