



Banská Bystrica 29. 9. 2021

POZ 1049-2021/Z-379-2021

ROZHODNUTIE

Príhlaška ochrannej známky POZ 1049-2021 z 15.4.2021 prihlasovateľa PROFIPAIN T s.r.o., Budmerice 161, 900 86 Budmerice, ktorého v konaní zastupuje MG LEGAL s.r.o., Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“),

sa zamie ta

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 príhlašky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 27.4.2021 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 príhlašky ochrannej známky POZ 1049-2021 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „**PROFIPAIN T**“ prihlásené pre služby „*stavebníctvo; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; antikoročné úpravy; dezinfekcia; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); čistenie okien; izolovanie stavieb; murárske práce; tapetovanie; tapetovanie (papierové tapety); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiárstvo a inštalatérvstvo; lakovanie, glazovanie; montovanie lešení; murovanie, murárske práce; chemické čistenie; stavebné informácie; informácie o opravách; čistenie exteriérov budov; stavebné poradenstvo; tesárske práce*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 27.4.2021 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie ako celok nemá vo vzťahu k prihláseným službám 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 opisujú zameranie, účel, kvalitu a charakter takto označovaných služieb. Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnúosť iba jednoduchú informáciu o prihlásených službách, ktorá však nie je ničím originálna a nedokáže zabezpečiť odlišenie nárokováných služieb prihlasovateľa, od rovnakých služieb iných osôb. Relevantná spotrebiteľská verejnúosť bude predmetné označenie v spojitosti s prihlásenými službami v triede 37, ktoré možno hromadne označiť ako služby v oblasti povrchovej úpravy a stavebníctva, vnímať iba ako jednoduchú informáciu, že tieto služby sú svojím účelom a charakterom zamerané na povrchovú úpravu, maľovanie, natieranie, lakovanie, striekanie a pod., pričom označenie zároveň poukazuje na profesionalitu, tzn. vyššiu kvalitu úrovne týchto služieb. S vyššie uvedenými službami taktiež priamo súvisia ostatné príhla-

sené služby v triede 37, ktoré možno hromadne označiť ako služby v oblasti čistenia, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto súvisiacim a doplnkovým prihláseným službám. Úrad súčasne konštatoval, že prihlásené označenie v dôsledku predpony „profi-“, má ako celok pochvalný (laudatórny) charakter. Tým toto označenie v spojitosti s prihlásenými službami zvyhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom takýchto služieb.

Dňa 13.6.2021 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že predmetné označenie prihlásil na zápis do registra ochranných známk prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR na území Slovenskej republiky, kde úradným jazykom je slovenčina, a kde bude používaná aj predmetná ochranná známka. Prihlasovateľ preto považuje odôvodnenie nezaregistrovania predmetného označenia z dôvodu, že ide o anglický výraz, za irelevantné. Súčasne podotkol, že Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied nepozná výraz „PROFIPAIN-INT“, a predmetným výrazom nie je v slovenskom jazyku označovaný žiaden tovar či služba. Podľa prihlasovateľa, sa úrad vo svojom vyjadrení obmedzil len na anglický preklad slova „PROFIPAIN-INT“. Argument, podľa ktorého primerane pozorný a obozretný občan SR rozumie tomuto hovorovému výrazu zaužívanému v anglicky hovoriacich krajinách, považuje prihlasovateľ za ničím nepodložený názor úradu. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že vykonáva od roku 2012 podnikateľskú činnosť pod obchodným názvom „PROFIPAIN-INT“, pričom je aj prevádzkovateľom internetovej stránky www.profipaint.sk. Na záver svojho vyjadrenia prihlasovateľ skonštatoval, že on a jeho produkty sú s týmto pojmom dlhodobo spájané, bežná verejnosť vníma tento pojem v súvislosti s ním, a preto prihlasované označenie má v rámci Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť.

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 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 svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené výlučne zloženým slovom „PROFIPAIN-INT“ v bežnom type písma, ktoré vzniklo spojením výrazu „PROFI-“ tvoriacim *prvú časť zložených slov s významom profesionál, profesionálny a pod.*“ (In.: Slovník cudzích slov (akademický), SPN – Mladé letá, Bratislava, 2005) a anglického výrazu „PAINT“, ktorý možno preložiť do slovenského jazyka vo význame *„farba, maľba, maľovanie, lak, náter, nalakovať, natrieť farbou, maľovať, nastriekať, a pod.“* (In.: PC Transaltor 2010.21). Aj keď slovo „paint“ predstavuje anglické slovo, ide o slovo zo základnej slovnej zásoby anglického jazyka, resp. slovo, ktoré je často používané a jeho význam je veľkej časti slovenskej spotrebiteľskej verejnosti zrejmy. S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že prihlásené označenie „PROFIPAIN-INT“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame „odborné resp. profesionálne farbenie, maľovanie, natieranie, lakovanie“.

Vychádzajúc z uvedených skutočností úrad v zhode so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne konštatuje, že vo vzťahu k nárokovým službám *„antikorózne úpravy; maľovanie a opravy reklamných tabúl; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; lakovanie, glazovanie“* v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bude priemerný spotrebiteľ, ktorého predstavuje jednak laická verejnosť reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi týchto služieb a tiež odborná verejnosť pôsobiaca v odvetví stavebníctva a povrchovej úpravy materiálov, prihlásené označenie okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať ako opisné, že ide o služby povrchovej úpravy (maľovanie, natieranie, lakovanie a pod.), ktoré sú vykonávané na profesionálnej úrovni, tzn. vo vyššej kvalite. Spotrebiteľ bude teda prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným službám vnímať výlučne ako informáciu o zameraní, účele, charaktere a kvalite týchto služieb, a nie ako údaj o ich obchodnom pôvode v zmysle známkového práva. S vyššie uvedenými službami taktiež úzko súvisia ďalšie nárokovované služby v triede 37 v oblasti stavebníctva *„stavebníctvo; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; murárske práce; tapetovanie; tapetovanie (papierové tapety); sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatérvstvo; murovanie, murárske práce; stavebné informácie; informácie o opravách; stavebné poradenstvo; tesárske práce“*, keďže ide o služby, ktorých bežnou súčasťou je aj nanášanie vrstiev rôznych materiálov na povrchy, resp. ide o služby, ktoré poskytujú informácie v oblasti stavebníctva a opráv, súvisiace s povrchovou úpravou. Aj vo vzťahu k ostatným nárokovým službám ako sú *„čistenie okien; montovanie lešení; chemické čistenie; čistenie exteriérov budov; dezinfekcia“* v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno konštatovať, že na základe prihláseného označenia, spotrebiteľ nebude schopný predmetné nárokovované služby prihlasovateľa odlišiť od rovnakých služieb poskytovaných inými subjektmi na trhu, pretože ide o služby doplnkové, ktoré sa môžu poskytovať v rámci služieb povrchových úprav. Úrad zastáva názor,

že pokiaľ sa spotrebiteľ stretne s prihláseným označením v spojení s týmito službami, bude ho aj vo vzťahu k nim jednoznačne vnímať len ako informáciu o ich zameraní, účele, charaktere a kvalite. Vo vzťahu k vymenovaným nárokovým službám nejde o slovné spojenie, ktoré by bolo svojou formou či obsahom originálne, teda schopné individualizovať takto označené služby a odlíšiť ich od služieb iných subjektov na trhu.

Zistenie prihlasovateľa, že na Slovníkovom portáli Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied sa nenachádza výraz „PROFIPAINŤ“, nie je dôvodom na konštatovanie, že v predmetnom prípade ide o originálne a lexikálne neobvyklé slovné spojenie, ktoré disponuje rozlišovacou spôsobilosťou potrebnou na zápis do registra ochranných známk. V tejto súvislosti možno taktiež poukázať na to, že v súčasnosti je bežné používanie slova „profi“ v kombinácii s ďalším slovenským alebo anglickým slovom, ako napríklad *profi kuchár, profi obchod, profi vzdelávanie*, resp. *profi tuning, profi job, profi garden* a pod. V prípade takýchto slovných spojení pritom ide o vyjadrenie, že konkrétna vec, predmet, objekt dosahuje profesionálnu úroveň, alebo je určená pre profesionálov, pričom sémantický obsah takýchto slovných spojení zostáva rovnaký bez ohľadu na to, či sú napísané ako dve samostatné slová alebo sú spojené do jedného slovného prvku. Z uvedeného vyplýva, že spojenie dvoch slovných prvkov do jedného slova, ako je to v prípade prihláseného označenia „PROFIPAINŤ“, nie je ničím výnimočné, originálne ani lexikálne neobvyklé, pričom je zrejmé, že spotrebiteľ je schopný v ňom jasne identifikovať nielen dva slovné prvky s jasným významom, ale jasný význam pre spotrebiteľa má aj spojenie ako také.

Vo všeobecnosti platí, že kombinácia prvkov, z ktorých každý popisuje určitú vlastnosť samotných tovarov alebo služieb, predstavuje aj ako celok iba opisný údaj o týchto vlastnostiach. Len zoskupenie opisných prvkov bez toho, aby išlo o nezvyčajnú vetnú skladbu alebo kombináciu, ktorá dáva označeniu ako celku nezvyčajný význam, má za následok, že kombinácia opisných prvkov je vo výsledku len opisným označením. Úrad zastáva názor, že prihlásené slovné označenie „PROFIPAINŤ“ bude priemerný spotrebiteľ vnímať spôsobom, ktorý vyplýva z významu jeho jednotlivých slovných prvkov. Nemožno konštatovať, že v predmetnom prípade ide o kombináciu uvedených 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 „PROFIPAINŤ“ nemá zo známkovo-právneho hľadiska vo vzťahu k nárokovým službám v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o označenie opisujúce podstatné charakteristiky týchto služieb (konkrétne ich charakter, zameranie, účel a kvalitu).

K vyjadreniu prihlasovateľa, že v slovenskom jazyku nie je predmetným označením označovaný žiaden tovar či služba, je potrebné uviesť, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma označenie ako dištinkatívne, t. j. spôsobilé odlíšiť takto označené tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní. Zo znenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach jednoznačne vyplýva, že je postačujúce, ak známka „môže slúžiť“ na pomenovanie vlastností tovarov alebo služieb. Z tohto dôvodu považuje úrad uvedený argument prihlasovateľa za irelevantný.

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.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že podnikateľskú činnosť pod obchodným názvom PROFIPAINT vykonáva od roku 2012, a že je prevádzkovateľom internetovej stránky www.profipaint.sk, je potrebné uviesť, že predmetná argumentácia bez doloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich tieto tvrdenia, nesvedčia v prospech konštatovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Je potrebné zdôrazniť, že v prípade ochrannej známky a obchodného mena ide o dva samostatné právne inštitúty. Pokiaľ ide o posudzovanie zápisnej spôsobilosti ochrannej známky, toto sa uskutočňuje výlučne podľa zákona o ochranných známkach, pričom zápis obchodného mena do obchodného registra automaticky nesvedčí o zápisnej spôsobilosti rovnakého označenia ako ochrannej známky. Na doplnenie je potrebné uviesť, že v prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda aby označenie bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. Na rozdiel od obchodného mena, ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, pretože takéto údaje môžu používať v obchode aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb. Rovnako tak samotné poukázanie na existenciu web stránky, ktorá má v názve doménového mena výraz „profipaint“, samo osebe bez ďalších dôkazov taktiež nesvedčí o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v prospech prihlasovateľa. Z doloženého odkazu nie je možné určiť návštevnosť tejto stránky, v súvislosti s akými službami bola používaná, počet zákazníkov, ktorí v relevantnom období využívali príslušné služby prostredníctvom webovej stránky, podiel v akom bolo prihlásené označenie zastúpené na trhu, časové údaje, ani skutočnosť, že toto označenie si spotrebiteľ spája práve s prihlasovateľom či iné rozhodujúce skutočnosti. Taktiež možno podotknúť, že adresa internetovej stránky, resp. doménové meno, má odlišnú funkciu v porovnaní s ochrannou známkou, resp. nezapísaným označením tovarov alebo služieb určitého poskytovateľa. Používanie určitého doménového mena preto samo o sebe nemôže svedčiť o tom, že spotrebiteľia spojenie slovných prvkov, ktorými je toto tvorené, vnímajú ako označenie služieb konkrétneho poskytovateľa. Z doloženého odkazu na internetovú stránku taktiež nie je zrejmé, ako predmetná stránka v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky vyzerala, a preto nie je ani možné týmto samostatným doloženým odkazom preukázať používanie prihláseného označenia v uvedenom období.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľom predložené preukazné materiály, bez ďalších relevantných dôkazových materiálov, nepreukázali také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a nárokovým službám, 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:
MG LEGAL s.r.o.
Hlavná 6
040 01 Košice-Staré Mesto