



Banská Bystrica 1. 7. 2022
POZ 1928-2021/Z-153-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1928-2021 z 22.7.2021 prihlasovateľa KLEEN spol. s r.o., Šumavská 1, Bratislava-Ružinov, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Peter Kružliak, advokát, Grösslingová 6 - 8, 811 09 BRATISLAVA 1 (ďalej „prihlasovateľ“),

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 12.8.2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov 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 1928-2021 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „**SUPERBATH**“ prihlásené pre tovary „*mydlá; leštiace a hladiace prípravky; prípravky na dosiahnutie vysokého lesku; prípravky na odstraňovanie škvŕn; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); prípravky na čistenie povrchov; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); čistiace prípravky; čistiace oleje; chemické čistiace prípravky na domáce použitie*“ v triede 3, „*chemické dezinfekčné prostriedky na WC; dezinfekčné prípravky; antibakteriálne mydlá; antibakteriálne tekuté mydlá; dezinfekčné mydlá*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 12.8.2021 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, odmasťovanie, leštenie a dezinfekciu, 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, charakteru a kvality prihlásených tovarov. Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť iba jednoduchú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované tovary, ktoré sú svojim účelom a charakterom zamerané na kúpanie, resp. na zariadenia pre kúpanie, kúpeľne, vane, pričom označenie zároveň poukazuje na vyššiu

kvalitu úrovne takto zameraných tovarov. Úrad súčasne konštatoval, že slovný prvok označenia „SUPER-“ len zdôrazňuje kvalitu tovarov prihlasovateľa v porovnaní s inými subjektmi s rovnakým zameraním. Prihlásené označenie tak ako celok predstavuje označenie, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter. Tým predmetné označenie v spojitosti s prihlásenými tovarmi zvyhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom takýchto tovarov. Príslušná spotrebiteľská verejnosť, ktorá je vzhľadom na povahu tovarov tvorená širokou verejnosťou s priemerným stupňom pozornosti, ako aj odbornou verejnosťou v oblasti čistenia a dezinfikovania, by takto označené tovary neidentifikovala ako pochádzajúce od určitého podnikateľa, ale spájala by ich výlučne s účelom a zameraním použitia, ako aj kvalitou daných tovarov, pričom táto skutočnosť by bola rozhodujúca pri ich kúpe.

Dňa 24.2.2022 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že predmetné označenie vytvára podľa jeho názoru u priemerného spotrebiteľa istý element prekvapenia, na základe ktorého je vylúčená opisnosť tohto označenia, a to vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie je tvorené spojením dvoch slov. Súčasne poznamenal, že pre priemerného spotrebiteľa tovarov (bežného občana Slovenskej republiky), nie je anglický jazyk materinskou rečou, z čoho možno podľa jeho názoru vyvodiť, že ani vnímanie cudzojazyčných slov týmto spotrebiteľom nemožno považovať bez ďalšieho za ekvivalentné bezprostrednému vnímaniu ich významu v slovenčine. Podotkol, že laudatórnosť označenia nie je bezprostredná, keďže slovný prvok „SUPER“ je spojený so slovom „BATH“, ktorého význam nemusí byť priemernému spotrebiteľovi, bez hlbšej znalosti anglického jazyka, známy. Súčasne poznamenal, že slovný prvok „SUPER“ nemôže byť prekážkou rozlišovacej spôsobilosti označenia, keďže je v súčasnosti v registri úradu zapísaných 123 ochranných známk obsahujúcich tento slovný prvok. Úrad podľa prihlasovateľa vo svojom vyjadrení nezohľadnil, že spojenie slov do jedného slova má z pohľadu rozlišovacej spôsobilosti význam. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že v prípade predmetného označenia ide o novotvar, keďže ho tvorí spojenie slov a nie iba jednoduché slovo. Predmetné označenie vykazuje dostatočnú unikátnosť, aby si ho priemerný spotrebiteľ dokázal spojiť s tovarom konkrétneho podnikateľa, a súčasne predmetné označenie svojou povahou vylučuje opisnosť, keďže podľa jeho názoru by zo strany priemerného spotrebiteľa priradenie charakteristiky tovaru vyžadovalo dlhšiu úvahu, resp. hlbšiu reflexiu. Uvedené tvrdenie platí aj napriek tvrdenej laudatórnosti kvôli slovnému prvku „SUPER“, keď význam ďalšej časti označenia (t.j. slovného prvku „BATH“) nie je priemernému spotrebiteľovi bezprostredne známy. Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku jeho používania. Predaj tovarov pod predmetným označením chcel demonštrovať prostredníctvom obchodnej dokumentácie so svojím obchodným partnerom - spoločnosťou CWS-boco Slovensko s.r.o., ktorej dodával výrobky od novembra 2019, a ktorá podľa jeho tvrdenia ďalej predáva tieto výrobky bežným spotrebiteľom prostredníctvom vlastného e-shopu (dôkazy č.1 až 7). Prihlasovateľ ďalej uviedol, že tovary pod predmetným označením ponúka aj prostredníctvom vlastnej internetovej stránky s e-shopom www.kleen.sk (dôkaz č.8), registrovanej od júla 2018 (dôkaz č.9), ktorá podľa archívu internetových stránok existovala v apríli 2020 (dôkaz č.10), čo má dokumentovať aj dôkaz č.1, ktorý by mal obsahovať post na Facebooku prihlasovateľa z 15.4.2020. Na záver svojho vyjadrenia prihlasovateľ konštatoval, že prihlásené označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pričom požiadal úrad o zverejnenie prihlášky ochrannej známky POZ 1928-2021.

Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- Kópiu faktúry č. 190100075 z 25.11.2019, ktorá bola vyhotovená prihlasovateľom na 864 kusov produktu „SUPERBATH Kleen 750ml“ pre odberateľa CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava (dôkaz č. 1).
- Kópiu faktúry č. 200100014 z 30.1.2020, ktorá bola vyhotovená prihlasovateľom na 576 kusov produktu „SUPERBATH Kleen 750ml“ pre odberateľa CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava (dôkaz č. 2).
- Kópiu faktúry č. 200100074 z 27.7.2020, ktorá bola vyhotovená prihlasovateľom na 576 kusov produktu „SUPERBATH Kleen 750ml“ pre odberateľa CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava (dôkaz č. 3).
- Kópiu faktúry č. 200100098 z 9.10.2020, ktorá bola vyhotovená prihlasovateľom na 576 kusov produktu „SUPERBATH Kleen 750ml“ pre odberateľa CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava (dôkaz č. 4).
- Kópiu faktúry č. 200100115 z 26.11.2020, ktorá bola vyhotovená prihlasovateľom na 576 kusov produktu „SUPERBATH Kleen 750ml“ pre odberateľa CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava (dôkaz č. 5).

- Kópiu faktúry č. 210100027 z 22.4.2021, ktorá bola vyhotovená prihlasovateľom na 2 kusy produktu „SUPERBATH Kleen 750ml“ pre odberateľa GSM, s.r.o., Vrakuň (dôkaz č. 6).
- Kópiu faktúry č. 210100066 z 10.9.2021, ktorá bola vyhotovená prihlasovateľom na 574 kusov produktu „SUPERBATH Kleen 750ml, Art. C-310“ pre odberateľa CWS Slovensko, s.r.o., Bratislava (dôkaz č. 7).
- Nedatovaný printscreen obrazovky webovej stránky prihlasovateľa www.kleen.sk, na ktorej je ponúkaný prostriedok na hĺbkové čistenie umývadiel, sprchových kútov, WC, sanity, vrátane nerezových a chrómových povrchov v cene 5,12 EUR (dôkaz č. 8).
- Výsledok vyhľadávania v registri WHOIS.SK-NIC.SK potvrdzujúci, že doména kleen.sk bola registrovaná dňa 7.12.2018 registrátorom Web Support s.r.o., Bratislava (dôkaz č. 9).
- Printscreen obrazovky webovej stránky archívu internetových stránok www.archive.org, na ktorej je zachytený stav internetovej stránky www.kleen.sk zo dňa 10.4.2021 (dôkaz č. 10).

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 výlučne zloženým slovom „SUPERBATH“ v bežnom type písma veľkej tlačenej abecedy, ktoré vzniklo spojením anglického výrazu „SUPER“ s významom *extra, prímá, senzačný, špičkový, fantastický, tovar dobrej kvality* (In.: anglicko-slovenský slovník PC Transaltor 2010.21; Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 1997; <https://slovník.aktuality.sk/slovník-cudzich-slov/?q=super>) a anglického výrazu „BATH“ s významom *kúpeľ; kúpanie; vaňa; kúpeľňa; kúpele* (In.: anglicko-slovenský slovník PC Transaltor 2010.21). Aj keď slovný prvok „BATH“ predstavuje anglický výraz, 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. V súčasnosti sa totiž aj na slovenskom trhu pomerne často používa na označenie vlastností tovarov a služieb, t.j. že takto označené tovary a služby sú určené, resp. zamerané na vane, kúpeľne, kúpele, pričom relevantná verejnosť si ho s týmto významom aj bežne spája. Uvedenú skutočnosť potvrdzujú aj mnohé slovenské interaktívne nákupné portály (ako napr. www.heureka.sk, www.metro.sk, atď.), kde po zadaní výrazu „bath“ do ich vyhľadávačov, sa zobrazia tovary prednostne určené, resp. týkajúce sa vaní, kúpeľní, kúpeľa. Súčasne možno uviesť, že spotrebiteľ bude v prihlásenom označení vnímať jednotlivé slová „SUPER“ a „BATH“ aj napriek tomu, že tieto sú spojené do jedného celku, t. j. nenachádza sa medzi nimi medzera. Neexistencia medzery medzi slovnými prvkami prihláseného označenia nijako nevyvracia skutočnosť, že ide o spojenie dvoch slovných prvkov, z ktorých každý má konkrétny sémantický obsah, ktorý bude spotrebiteľom vnímaný. V prospech toho, že relevantný spotrebiteľ bude vnímať predmetné označenie ako spojenie dvoch slov, okrem už uvedených skutočností, svedčí aj bežné používanie a vnímanie výrazu „super“ slovenskou verejnosťou. S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že prihlásené označenie „SUPERBATH“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame špičkový, fantastický kúpeľ, kúpanie, kúpeľňa, vaňa.

Vychádzajúc z uvedených skutočností v prípade prihláseného označenia bude príslušný spotrebiteľ nárokovaných tovarov *„mydlá; leštiace a hladiace prípravky; prípravky na dosiahnutie vysokého lesku; prípravky na odstraňovanie škvrn; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); prípravky na čistenie povrchov; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); čistiace prípravky; čistiace oleje; chemické čistiace prípravky na domáce použitie“* v triede 3, *„chemické dezinfekčné prostriedky na WC; dezinfekčné prípravky; antibakteriálne mydlá; antibakteriálne tekuté mydlá; dezinfekčné mydlá“* v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, reprezentovaná jednak koncovými spotrebiteľmi týchto tovarov (rôznych čistiacich, odmasťovacích, leštiacich a dezinfekčných prostriedkov), a tiež aj odborná verejnosť pôsobiaca v tomto odvetví, prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným tovarom okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované tovary, ktoré sú svojim

účelom a charakterom zamerané na kúpanie, resp. na zariadenia pre kúpanie, kúpeľne, vane, pričom označenie zároveň poukazuje na vyššiu kvalitu úrovne takto zameraných tovarov (ako *tovar do kúpeľa, pre kúpanie, pre kúpeľňu, ktorý má vysokú kvalitu; resp. tovar, ktorý zabezpečí vysokú kvalitu kúpeľní, vaní, kúpeľa*). V súlade s predchádzajúcim vyjadrením možno taktiež konštatovať, že slovný prvok označenia „SUPER-“ len zdôrazňuje kvalitu tovarov prihlasovateľa v porovnaní s inými subjektmi s rovnakým zameraním. Prihlásené označenie tak ako celok predstavuje označenie, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter. Tým predmetné označenie v spojitosti s prihlásenými tovarmi zvýhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom takýchto tovarov. Prihlásené označenie nie je svojou formou a obsahom do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať ním označené tovary, 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 od tovarov iných subjektov na trhu.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že pre priemerného spotrebiteľa tovarov (bežného občana Slovenskej republiky), nie je anglický jazyk materinskou rečou, z čoho možno podľa jeho názoru vyvodiť, že ani vnímanie cudzojazyčných slov týmto spotrebiteľom nemožno považovať bez ďalšieho za ekvivalentné bezprostrednému vnímaniu ich významu v slovenčine, úrad uvádza nasledujúce. V súčasnosti niet pochyb, že do života slovenskej spoločnosti, a teda aj do slovenského jazyka preniklo a preniká stále viac výrazov a slovných spojení z angličtiny, s čím priamo súvisí aj zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenských spotrebiteľov, a to vo všetkých vekových kategóriách. V mnohých oblastiach života spoločnosti je celkom bežné, že nové anglické výrazy či pomenovania postupne vytlačujú staršie slovenské ekvivalenty, resp. používajú sa spolu s nimi. S ohľadom na uvedené nie je dôvodné tvrdiť, že priemerný slovenský spotrebiteľ, za ktorého je v zmysle ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie potrebné považovať riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa, nebude rozumieť anglickým slovám tvoriacim prihlásené označenie a bude ich vnímať ako fantazijné, bez konkrétneho významu len preto, že predstavujú slová pochádzajúce z jazyka, ktorý je preňho cudzím jazykom, resp. nie je jeho materinským jazykom. Úrad zastáva názor, že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude prihlásené označenie vnímať ako označenie, ktorému rozumie. V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa možno podľa úradu počítať aj s určitou úzkou skupinou spotrebiteľov vyššej vekovej kategórie, ktorá anglickému výrazu „BATH“, a teda ani slovnému spojeniu „SUPERBATH“ nebude rozumieť, avšak v tomto prípade rozhodne nejde o dominujúcu väčšinu spotrebiteľov, ale o menšinovú skupinu, pričom vo všeobecnosti nie je dôvodné podľa malej skupiny spotrebiteľov posudzovať zápisnú spôsobilosť označenia.

V predmetnom prípade je nedôvodný aj argument prihlasovateľa, že výraz „SUPERBATH“ predstavuje novotvar, a preto takéto slovné spojenie disponuje rozlišovaciou spôsobilosťou. Úrad v tejto súvislosti poukazuje na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-56/15 z 18. októbra 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG vs Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, v zmysle ktorého *„ochranná známka tvorená novotvarom alebo slovom, ktoré je výsledkom kombinácie znakov, kde každý opisuje vlastnosti výrobkov alebo služieb, pre ktoré je podaná prihláška, je samotným opisom vlastností týchto výrobkov alebo služieb v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, okrem prípadu, keď existuje badateľná odchýlka medzi novotvarom alebo slovom a jednoduchým súhrnom znakov, z ktorých je zložená. To predpokladá, že z dôvodu neobvyklého charakteru kombinácie znakov vzhľadom na vyššie uvedené výrobky alebo služby novotvar alebo slovo vytvára dojem dostatočne vzdialený dojmu vytvorenému jednoduchým spojením údajov o obsahu znakov, ktoré ich tvoria, tak, že prevyšuje súhrn vyššie uvedených znakov“* (bod 34). V preskúvanom prípade je zrejmé, že prihlásené označenie pozostáva zo slovných prvkov „SUPER“ a „BATH“, z ktorých každý má konkrétny sémantický obsah, pričom kombinácia týchto dvoch prvkov nie je nič viac ako len súčet informácií, ktoré prinášajú, a predstavuje neologizmus, ktorý má ako celok konkrétny opisný význam. S ohľadom na uvedené úrad zastáva názor, že spojenie dvoch slovných prvkov do jedného slova, ako je to v prípade prihláseného označenia „SUPERBATH“, 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.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti úrad konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje označenie opisné bez rozlišovacej spôsobilosti, čím napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s možnosťou prekonania zápisnej prekážky vyplývajúcej z § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach úrad poukazuje na to, že jednou zo základných požiadaviek pre úspešné uplatnenie predmetného ustanovenia, a teda prekonanie konštatovanej zápisnej výluky, je preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je nárokované, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. V prípade prihláseného označenia je preto potrebné, aby prihlasovateľ preukázal, že toto nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do 22.7.2021, kedy bola prihláška ochrannej známky podaná. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že označenie, ktoré nemá dostatočnú inherentnú (vlastnú) rozlišovaciu spôsobilosť, môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach na osobe prihlasovateľa, t. j. prihlasovateľ nesie dôkazné bremeno. Pokiaľ prihlasovateľ v konaní nepredloží relevantné dôkazy dostatočné na to, aby úrad mohol konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nedištinktívneho a opisného označenia, znáša procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiace v jeho prospech.

Aby bolo možné konštatovať, že označenie, ktoré je prihlásené na zápis do registra ochranných známk a ktoré, ako také, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, túto nadobudlo v dôsledku jeho používania, je potrebné preukázanie splnenia dvoch podmienok. Musí byť preukázané, že toto označenie bolo používané na celom území Slovenskej republiky, resp. aspoň na podstatnej časti jej územia vo vzťahu k nárokoványm tovarom pred podaním prihlášky ochrannej známky. Ďalej je potrebné preukázať, že toto označenie uvedeným používaním nadobudlo pred podaním jeho prihlášky na zápis do registra ochranných známk rozlišovaciu spôsobilosť. Je potrebné zdôrazniť, že preukázanie používania označenia a preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti sú dve rôzne skutočnosti, t. j. dve samostatne posudzované podmienky, pričom ak aj prihlasovateľ preukáže používanie prihláseného označenia, automaticky to neznamena, že preukázal aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre jeho tovary a služby.

Prihlasovateľ za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok predložil spolu so svojím vyjadrením z 24.2.2022 vyššie špecifikované doklady. K uvedenému úrad uvádza nasledovné.

Predmetom dôkazu č. 7 je faktúra č. 210100066 z 10.9.2021, ktorá bola vyhotovená prihlasovateľom na 574 kusov produktu „SUPERBATH Kleen 750ml, Art. C-310“ pre odberateľa CWS Slovensko, s.r.o., Bratislava. Uvedená faktúra sa viaže k dátumu 10.9.2021, teda nespadá do rozhodného obdobia do 22.7.2021. Z uvedeného dôvodu predložená faktúra nepreukazuje používanie prihláseného označenia v súvislosti s nárokovými tovarmi pred podaním prihlášky ochrannej známky. Dôkazy č. 1 až 5 tvoria faktúry v počte päť kusov (č. 190100075, 200100014, 200100074, 200100098, 200100115), s dátumom vyhotovenia od 25.11.2019 do 26.11.2020, ktoré boli vyhotovené prihlasovateľom na produkt „SUPERBATH Kleen 750ml“ pre jedného odberateľa spoločnosť CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava v celkovom počte 3168 kusov. Predmetom dôkazu č. 6 je faktúra č. 210100027 z 22.4.2021, ktorá bola vyhotovená prihlasovateľom na 2 kusy produktu „SUPERBATH Kleen 750ml, Art. C-310“ pre odberateľa GSM, s.r.o., Vrakúň. Faktúry (dôkazy č. 1 až 6) síce spadajú do relevantného obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky, avšak ako názov produktu na nich nie je uvedený výrobok označený výlučne prihláseným označením, ale okrem prihláseného označenia obsahuje ďalší slovný prvok „Kleen“. Doložený printscreen obrazovky webovej stránky prihlasovateľa www.kleen.sk (dôkaz č. 8) nie je datovaný, a navyše sa na ňom nenachádza predmetné označenie v prihlásenej podobe, ale spolu s ďalšími obrazovými a slovnými prvkami (výrobok obsahuje na svojej etikete *vyobrazenie ruky v rukavici, ktorá čistí pomocou hubky povrch kachličiek*; slovné prvky: „Aktívna pena na odstraňovanie vodného kameňa a usadenín v kúpeľni“; „Kleen“). Z doloženého výsledku vyhľadávania v registri WHOIS.SK-NIC.SK (dôkaz č. 9) možno vyvodiť, že internetová stránka www.kleen.sk bola vytvorená dňa 7.12.2018, t.j. pred podaním predmetnej prihlášky, pričom printscreen obrazovky tejto webovej stránky z archívu internetových stránok www.archive.org (dôkaz č. 10) zachytáva jej stav zo dňa 10.4.2021. Možno konštatovať, že stránka na uvedenom printscree neobsahuje predmetné označenie v prihlásenej podobe. Navyše z doložených dokladov nie je možné určiť ani návštevnosť tejto stránky v rozhodnom období pred podaním prihlášky ochrannej známky, počet zákazníkov, ktorí v relevantnom období využívali príslušné tovary prostredníctvom webovej stránky, ani iné rozhodujúce skutočnosti.

K uvedenému je taktiež nutné podotknúť, že pre účely prekonania vznesených zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je potrebné predložiť dôkazy, z ktorých vyplýva rozsiahle a intenzívne používanie prihláseného

označenia, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary ním označované ako tovary pochádzajúce z určitého obchodného zdroja a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Je potrebné zdôrazniť, že na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je nevyhnutné preukázať používanie označenia v podobe, v akej je prihlásené na zápis, v danom prípade používanie výlučne slovného označenia „SUPERBATH“. Z predložených dôkazov možno vyvodiť, že prihlasovateľ neuvádza na trh výrobky označené výlučne pod predmetným označením, ale v obaloch, ktoré okrem slovného prvku prihláseného označenia „SUPERBATH“ v grafickej úprave, obsahujú aj ďalšie slovné či grafické prvky, vďaka ktorým by spotrebiteľ mohol určiť obchodný pôvod takto označených tovarov. Navyše, ani preukázaný rozsah používania v relevantnom období pred podaním prihlášky ochrannej známky (3170 kusov výrobkov dodaných dvom subjektom na Slovensku), a to aj s prihliadnutím na vyššie uvedený spôsob používania prihláseného označenia vyplývajúci v dôkazov č. 1 až 8, nemožno považovať za dostatočný na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých doložených dôkazov nemožno mať za preukázané, že relevantní spotrebiteľia budú prihlásené označenie vnímať ako označenie obchodného pôvodu, teda na základe prihláseného označenia bez ďalších rozlišujúcich prvkov dokážu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a nebudú ho vo vzťahu k nárokovaným tovarom vnímať ako označenie opisujúce ich zameranie, účel, charakter a kvalitu. Je potrebné zdôrazniť, že zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk bez toho, aby tento bol dostatočne odôvodnený, či už vlastnou alebo získanou rozlišovacou spôsobilosťou tohto označenia pre tovary konkrétneho subjektu, by mohol znamenať neopodstatnený zásah do práv ostatných subjektov pôsobiacich v danej oblasti trhu. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že registráciou ochrannej známky prihlasovateľ získava právo zakázať ostatným hospodárskym subjektom na predmetnom trhu nie len používanie zhodného označenia na zhodných tovaroch, ale aj právo zakázať používanie každého označenia, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s registrovanou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, existuje pravdepodobnosť jeho zámeny s ochrannou známkou na strane verejnosti. Uvedené skutočnosti osobitne odôvodňujú dôležitosť dôsledného vyžadovania a naplnenia požiadavky na rozlišovaciu spôsobilosť označenia, ktoré predstavuje opisné označenie vo vzťahu k nárokovaným tovarom, ako podmienky pre jeho zápis do registra ochranných známk vo vzťahu k predmetnému trhu.

K vyjadreniu prihlasovateľa, že slovný prvok „SUPER“ nemôže byť prekážkou rozlišovacej spôsobilosti označenia, keďže je v súčasnosti zapísaných 123 ochranných známk v registri úradu, ktoré obsahujú tento prvok, úrad uvádza nasledovné. Skutočnosť, že niektoré slovné ochranné známky, ktoré obsahujú výraz „SUPER“, rovnako ako prihlásené označenie, boli zapísané do registra ochranných známk, nie je možné považovať za rozhodujúcu pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti predmetného označenia. Bližšie nekonkretizované odvolanie sa prihlasovateľa na zapísané ochranné známky, ktoré rovnako ako prihlásené označenie obsahujú slovný prvok „SUPER“, nemožno bez ďalšieho považovať za postačujúce na prekonanie uplatnených zápisných výluk, ktoré sa týkajú jeho prihláseného označenia. Zároveň je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav, t. j. konkrétne skutkové okolnosti a špecifiká konkrétneho prípadu, pričom úlohou úradu je dostatočne a náležite odôvodniť to rozhodnutie, ktoré je výsledkom konkrétneho konania, a to s poukazom na platnú právnu úpravu, a nie vysvetľovať a odôvodňovať zápisy iných ochranných známk.

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 nárokovaným 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

Doručiť:

Mgr. Peter Kružliak, advokát, Grösslingová 6 - 8, 811 09 BRATISLAVA 1, Slovenská republika