

Banská Bystrica 4. 11. 2022
POZ 2331-2021/Z-301-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2331-2021 z 9.9.2021 prihlasovateľa spoločnosti ProClienta Smart, s. r. o., Fadruszova 725/21, Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť MG LEGAL s.r.o., Hlavná 6, Košice-Staré Mesto,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 24.9.2021 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, 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.

Skúmané označenie „**ProClienta Smart**“ je prihlásené pre tovary v triede 9 a služby v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 24.9.2021 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „ProClienta Smart“ je tvorené tromi všeobecnými slovnými prvkami. Pritom vynechanie medzery medzi slovnými prvkami „Pro“ a „Clienta“ z pohľadu známkovej praxe, ako aj z pohľadu relevantného užívateľa nie podstatné.

Prvý slovný prvok „pro“ predstavuje predložku, ktorá vo viacerých jazykoch (angličtina, nemčina, francúzština, čeština atď.) znamená okrem iného aj „pre“. Druhý slovný prvok „clienta“ bude relevantný užívateľ jednoznačne vnímať ako anglický, či francúzsky pojem „client“, resp. nemecký pojem „der Client“, predstavujúci okrem iného aj význam v znení „zákazník“, resp. „klient“. Pridané písmeno „a“ na konci slova „client“ bude brať do úvahy len ako pravopisnú chybu nemeniacu opisnú povahu označenia, čo vyplýva aj z Usmernenia pre prieskum ochranných známkov Európskej únie na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Čiže slovné spojenie „ProClienta“ bude relevantný užívateľ

jednoznačne vnímať ako nedíštinkatívne a nefantazijné slovné spojenie v znení „pre zákazníka“, „pre klienta“. Pokiaľ ide o tretí slovný prvok „smart“ ten v anglickom jazyku znamená „rýchly, pohotový, moderný, bystrý, inteligentný, elegantný“.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jednoznačne vyvodil, že označenie „ProClinta Smart“ ako celok len jednoducho opisuje kvalitu a charakter (iné vlastnosti) všetkých prihlásených tovarov a služieb.

Preto je označenie „ProClinta Smart“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením opisným v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktoré ako celok poskytuje relevantným užívateľom predmetných tovarov a služieb, ktorými sú v tomto prípade bežní občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, len jednoduchú a samozrejmu informáciu o tom, že dané tovary a služby sú určené zákazníkom (čiže ide o nedíštinkatívny obsah vyplývajúci z prvej dvojice slovného spojenia „ProClinta“), pričom tretí slovný prvok „smart“ opisným spôsobom deklaruje kvalitu a teda aj charakter (iné vlastnosti) uvedených tovarov a služieb, keď z jeho významového obsahu vyplýva, že ide o tovary a služby založené na ich rýchlosti, pohotovosti, modernosti či inteligentnom charaktere.

Úrad k tomu ešte doplnil, že ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkatívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

V závere prieskumu úrad ešte uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou uvedenou v liste doručenom úradu dňa 30.11.2021. V ňom zaujal nesúhlasné stanovisko s výsledkom daného prieskumu.

V úvode svojich argumentácií poukázal na to, že si prihlasuje ochrannú známku na území Slovenskej republiky kde je úradným jazykom slovenčina, a to prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR, pričom prípadne zapísaná ochranná známka sa má používať výlučne na území Slovenskej republiky. Preto prihlasovateľ považuje odôvodnenie zistených zápisných prekážok zo strany úradu z dôvodu, že predmetné označenie pozostáva z anglických slov, za irelevantné. Svoju domnienku o tejto irelevantnosti sa snaží podčiarknuť aj konštatovaním, že slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied nepozná výraz „ProClinta“, a ani výraz „Smart“. A tiež, že v slovenskom jazyku nie je slovom „ProClinta Smart“ označovaný tovar ani služba.

K tomu prihlasovateľ ešte dodal, že úrad sa obmedzuje len na anglický preklad slova „ProClinta Smart“ z angličtiny do slovenčiny, a že zároveň argumentuje tým, že relevantný užívateľ v SR rozumie tomuto hovorovému výrazu zaužívanému v anglicky hovoriacich krajinách, čo považuje za ničím nepodložený subjektívny názor úradu.

Úrad, vychádzajúc z prvej poznámky prihlasovateľa, že si prihlasuje ochrannú známku na území Slovenskej republiky kde je úradným jazykom slovenčina, a to prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR, pričom prípadne zapísané predmetné označenie sa má používať výlučne na území Slovenskej republiky, má za potrebné uviesť, že v známkovej praxi Úradu priemyselného vlastníctva SR zďaleka nejde o prvý prípad prihlášky ochrannej známky s výlučne slovným opisným označením v anglickej verzii, ktorá bola zamietnutá. Úrad totiž už dlhodobejšie vykonáva prieskum sémantického obsahu slovných prvkov prihlasovaných označení nielen v úradnom (slovenskom) jazyku, ale aj vo svetových jazykoch, predovšetkým v anglickom, nemeckom či francúzskom jazyku, samozrejme pokiaľ ide o bežnejšie pojmy v rámci týchto jazykov. Niet pochyb, že výrazy „pro“, „clinta“ a „smart“ patria v rámci angličtiny, či ostatných vyššie spomenutých jazykov k tým bežným pojmom. Nehovoriac o skutočnosti, že fonetická podoba slovného spojenia

„ProClienta“ jednoznačne evokuje u relevantného užívateľa jemu blízke české slovné spojenie v znení „pro klienta“, alebo aj priamo v slovenskom jazyku „pre klienta“ či „pre zákazníka“. Prirodzene, že aj pojem „smart“ (*rýchly, pohotový, moderný, bystrý, inteligentný, elegantný*) je v slovenských obchodných zvyklostiach v súčasnosti už masívne zaužívaným pojmom, čo nepochybne preukazuje jeho masívny výskyt v internetovej databáze.

V tomto ohľade je potrebné tiež uviesť, že relevantná časť slovenskej verejnosti je v súčasnosti už do takej miery vzdelaná v oblasti najvýznamnejšieho svetového jazyka, akým je angličtina, že s významového hľadiska je schopná rozpoznať spojenie bežných anglických pojmov „pro“, „client“ (s gramatickou chybou „clienta“) a „smart“.

Na základe vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že domnienka prihlasovateľa ohľadom toho, že by opisné výlučne slovné označenie „ProClienta Smart“ malo byť vo vzťahu k predmetným tovarom a službám na území Slovenskej republiky dostatočne originálne, resp. dištinktívne pre jeho zápisnú spôsobilosť iba z toho titulu, že má anglické znenie, nie je opodstatnená. Inak povedané, jeho poukazovanie v danej súvislosti na to, že si cudzojazyčné označenie prihlasuje ako ochrannú známku na území Slovenskej republiky, kde je úradným jazykom slovenčina, je irelevantné. Z toho nadväzne vyplýva, že rovnako irelevantný je aj prihlasovateľov argument ohľadom konštatovania skutočnosti, že označenie „ProClienta Smart“ nie je obsiahnuté v slovníkovom portáli Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied. Preto je možné konštatovať, že v rámci prvej časti svojich argumentácií prihlasovateľ nijako nevyvrátil úradom vytýkané zápisné prekážky prihláseného označenia.

Prihlasovateľ sa v ostatnej časti listu z 30.11.2021 snaží obhájiť zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia „ProClienta Smart“ poukázaním na to, že od roku 2019 vykonáva podnikateľskú činnosť pod obchodným názvom ProClienta Smart, s.r.o., pričom pod týmto obchodným menom ponúka svoje služby a vystupuje vo vzťahu k zákazníkom a obchodným partnerom. K tomu dodal, že pod takýmto obchodným menom, ani pod iným podobným, či zameniteľným obchodným menom, v zmysle výpisu z obchodného registra, nevystupuje (s výnimkou spriaznenej spoločnosti prihlasovateľa ProClienta Group, s.r.o.) žiadny iný subjekt. Z toho v závere listu z 30.11.2021 vyvodil, že aj s ohľadom na túto skutočnosť je zrejmé, že prihlasované označenie má v rámci Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť, a že prihlasovateľ a jeho tovary či služby, sú s týmto pojmom dlhodobo spojené, a že relevantná verejnosť vníma tento pojem v súvislosti s prihlasovateľom.

Úrad, na margo vyššie uvedených záverečných argumentácií zo strany prihlasovateľa, predovšetkým má za potrebné uviesť, že vzhľadom na to, že prihlasovateľ (aj keď to priamo neuviedol) sa uvedenými argumentmi zjavne snaží preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia „ProClienta Smart“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona č.506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení: *„Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené“*.

Európsky súdny dvor zároveň spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známk stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcich z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti*
- percentuálny podiel na trhu*
- intenzita používania označenia*
- časová dĺžka používania označenia*
- množstvo vynaložených investícií na reklamu*
- v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne*

Na základe vyššie uvedených kritérií je zrejmé, že na hodnoverné preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky nepostačuje iba zadeklarovať v liste, že prihlasovateľ

od dátumu pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky pôsobí na trhu Slovenskej republiky s tým, že pod prihláseným označením ponúka dotknuté tovary a služby. K tomu slúžia hlavne faktúry či dodacie listy, ktoré okrem datovania poskytovania predmetných tovarov a služieb (pred podaním prihlášky) poskytujú aj údaje o zemepisných miestach, v ktorých sú predmetné tovary a služby poskytované. Okrem faktúr a dodacích listov na daný účel slúžia aj rôzne letáky, ponukové listy, katalógy a pod., v ktorých je uvedené obchodné meno prihlasovateľa ako aj samotné prihlásené výlučne slovné označenie „ProClienta Smart“. Keďže takéto materiály prihlasovateľ k predmetnej odpovedi neposkytol, bez ich doloženia nie je možné akceptovať jeho tvrdenie o tom, že by predmetné výlučne slovné označenie vošlo do povedomia relevantnej užívateľskej verejnosti naprieč celým územím Slovenskej republiky, a tým nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že ani záverečné argumentácie zo strany prihlasovateľa v liste z 30.11.2021, týkajúce sa jeho snahy preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, nepripeli k prekonaniu vytýkaných nedostatkov prihlášky.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlásené označenie „ProClienta Smart“ nie je možné v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známk, a preto 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

Doručiť:

MG LEGAL s.r.o., Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika