

Banská Bystrica 16. 11. 2022  
POZ 3056-2021/Z-322-2022

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 3056-2021 z 29.11.2021 prihlasovateľa spoločnosti EKOCHLAD, s.r.o., M. R. Štefánika 125, Žilina 1, 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 predpisov 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 zo 6.12.2021 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 „**PERFEKT**“ je prihlásené pre tovary „*chladiarne; mraziace zariadenia, mrazičky; chladiace zariadenia a stroje; chladiace komory; chladiace nádoby; chladiace boxy; chladiace zariadenia na kvapaliny; chladiace prístroje a zariadenia; ochladzovacie prístroje a zariadenia; chladničky; mraziace vitríny*“ v triede 11 a pre služby „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 11 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 11 tohto zoznamu*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení zo 6.12.2021 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „**PERFEKT**“ je tvorené jedným všeobecným slovným prvkom, ktorého preklad z nemeckého jazyka znamená „*perfektný, výborný, perfektne, dokonalý, dokonalo, bezchybný, bezchybne, bezvadný, dokonale, fajn, veľmi dobre, výborne*“ (viď PC Translator V2010.21). Podobne aj „Slovník cudzích slov akademický z r. 2005“ uvádza pojem „perfekt“ v hovorovom význame „*dokonalý, vynikajúci, perfektný*“.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jednoznačne vyvodil, že označenie „**PERFEKT**“ len jednoducho opisuje kvalitu tovarov prihlásených v triede 11, ako aj služieb v triede 35.

Preto je označenie „PERFEKT“ 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 informáciu o tom, že takto označené tovary majú výbornú, vynikajúcu, perfektnú, dokonalú či bezchybnú kvalitu.

Úrad k tomu ešte doplnil, že prihlásené označenie je zároveň aj označením laudatórnym (pochvalným), bez rozlišovacej spôsobilosti. Slovom PERFEKT sa takto označeným tovarom a službám pripisuje určitá pochvala, resp. hodnota vyššej kvality v porovnaní s ostatnými výrobcami a užívateľa navádza k úsudku, že prihlasované tovary a služby sú nadštandardné a tým toto označenie zvyhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom takýchto tovarov. Laudatórne označenia sa považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, a z toho dôvodu sú predmetom zápisných prekážok.

Nadväzne úrad uviedol, že ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov 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 dodal, 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 známkov.

**Prihlasovateľ** zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou uvedenou v liste doručenom úradu dňa 13.1.2022. 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 nemeckého slova „perfekt“, za irelevantné. K tomu prihlasovateľ uviedol, že Slovník slovenského jazyka nepozná výraz „PERFEKT“, a že v slovenskom jazyku nie je slovom „PERFEKT“ označovaný tovar ani služba.

**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 nemeckej 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 výraz „perfekt“ patrí k tým bežným pojmom.

V tomto ohľade je potrebné tiež uviesť, že relevantná časť slovenskej verejnosti je v súčasnosti už do takej miery vzdelaná v oblasti významného svetového jazyka, akým je nemčina, že s významového hľadiska je schopná rozpoznať bežný nemecký výraz „perfekt“.

Na margo poznámky prihlasovateľa, že slovenské slovníky nepoznajú pojem „perfekt“, úrad poukazuje na skutočnosť, že Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV uvádza v rámci Slovníka slovenských nárečí z r. 1994, 2006 pojem „perfekt“ ako príslovku s významom „dokonale, bezchybne“, pričom hovorové slová v známkovej praxi, ak sú

opisné, majú rovnakú relevanciu ako spisovné výrazy. Vyššie spomenutý portál taktiež v rámci Slovníka cudzích slov (akademického) z r. 2005 uvádza hovorový výraz v znení „perfekt“ aj ako prídavné meno s významom „dokonalý vynikajúci, perfektný“. To zároveň znamená, že vzhľadom na tak zrejmy význam slova „perfekt“, ani nie je podstatné tvrdenie prihlasovateľa, že „v slovenskom jazyku nie je slovom „PERFEKT“ označovaný tovar ani služba“. Napriek tomu však úrad prieskumom internetovej databázy zistil, že slovom „PERFEKT“ je pomenovaných viacero druhov výrobkov, a to aj vrátane chladničiek, ktoré sú okrem iného prihlasované v rámci predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dané výrobky prislúchajú viacerým iným firmám, či spoločnostiam, než je len spoločnosť samotného prihlasovateľa.

Na základe vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že domnienka prihlasovateľa ohľadom toho, že by opisné výlučne slovné označenie „PERFEKT“ malo byť vo vzťahu k predmetným tovarom a službám na území Slovenskej republiky dostatočne originálne, resp. dištinkatívne pre jeho zápisnú spôsobilosť iba z toho titulu, že má nemecké 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. Preto je možné konštatovať, že v prvej časti svojich argumentácií prihlasovateľ nijako nevyvrátil úradom vytýkané zápisné prekážky prihláseného označenia.

**Prihlasovateľ** sa v ostatnej časti listu z 13.1.2022 snaží obhájiť zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia „PERFEKT“ poukázaním na nasledovné zapísané ochranné známky, či už Úradom priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ako „ÚPV SR“) alebo Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len ako „EUIPO“), ktoré dáva do analógie s predmetným prípadom:

- *Slovná ochranná známka „PERFEKT“ č. 1039-2003 registrovaná ÚPV SR,*
- *Slovná ochranná známka „PERFEKT“ č. 824-99 registrovaná ÚPV SR,*
- *Slovná ochranná známka „PERFEKTIVE“ č. 018416087 registrovaná EUIPO – m,*
- *Slovná ochranná známka „PERFEKTIV“ č. 018416091 registrovaná EUIPO – m (pričom uvedené slovo znamená v nemeckom jazyku: perfektný / dokonalý).*
- *Slovná ochranná známka „Perfektwurzer“ č. 010081041 registrovaná EUIPO – m (pričom uvedené slovo môže znamenať v nemeckom jazyku perfektné korenie).*
- *Slovná ochranná známka „PERFECTUS“ č. 006304885 registrovaná EUIPO – m (pričom uvedené slovo v latinčine znamená: perfektný).*
- *Slovná ochranná známka „PERFEKTA“ č. 0020122292 registrovaná EUIPO – m.*
- *Slovná ochranná známka „PERFEKTA“ č. 003638327 registrovaná EUIPO – m*

Na margo týchto príkladov prihlasovateľ uviedol, že je zrejmé, že ani EUIPO, ako ani Úrad priemyselného vlastníctva SR, nemali v minulosti výhrady voči registrácii viacerých slovných ochranných známok, obsahujúcich slovný prvok „PERFEKT“, pričom nemecký jazyk je navyše jedným z úradných jazykov v rámci EÚ (čo neplatí pre nemecký jazyk na území Slovenskej republiky). Preto je podľa prihlasovateľa dostatočne preukázané, že pojem „PERFEKT“ má rozlišovaciu spôsobilosť.

Svoj list prihlasovateľ uzavrel tým, že mu je zrejmé, že každé prihlasované označenie je posudzované individuálne, avšak v rozhodovacej praxi Úradu priemyselného vlastníctva SR by nemali bezdôvodne vznikať rozpory a nezrovnalosti. Má vraj za to, že ak úrad v minulosti zaregistroval slovné označenie PERFEKT ako ochrannú známku, nie je dôvod na to, aby tak neurobil aj v tomto prípade. Ak v minulosti nemal úrad voči tomuto označeniu výhrady (resp. ak ich nemá EUIPO), má za to, že by tak tomu nemalo byť ani v tomto prípade, nakoľko takýmto postupom dochádza k neodôvodneným rozdielom v prístupe a rozhodovacej praxi Úradu priemyselného vlastníctva SR.

**Úrad** preskúmal vyššie uvedené príklady ochranných známok, pričom skôr než uvedie vyhodnotenie ich porovnania s predmetným prípadom, je potrebné uviesť, že v oblasti známkového práva je analógia prípustná výlučne v identických prípadoch. Avšak vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známok, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom sa nemožno odvolávať na odlišnosť

konania. Existujúce zápisy ochranných známkov nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia, ktoré nespĺňa podmienky zákona.

Prvým príkladom uvedená slovná ochranná známka v znení „PERFEKT“, pochádzajúca z prihlášky č. POZ 1039-2003, registrovaná ÚPV SR, bola zapísaná až po vecnom namietnutí zo strany úradu, na základe ktorého nadobúdateľ dotknutej ochrannej známky doložil dokumenty preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti daného označenia pre zápis do registra ochranných známkov. Nehovoriac o tom, že posudzovanie príkladom uvedeného označenia, zapísaného do registra ochranných známkov, bolo uskutočnené takmer pred dvadsiatimi rokmi, čo znamená, že vývoj praxe ukazuje, že vnímanie slov spotrebiteľmi po 20 rokoch je odlišné. Navyše, po desiatich rokoch ani nebola platnosť tejto ochrannej známky predĺžená. Z toho je zrejmé, že konanie o ochrannej známke pochádzajúcej z prihlášky č. 1039-2003, registrovanej ÚPV SR, nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s predmetným prípadom.

V prípade ďalšieho príkladu slovnej ochrannej známky v znení „PERFEKT“, pochádzajúcej z prihlášky č. POZ 824-99, registrovanej ÚPV SR, v princípe platí to isté, čo už úrad uviedol pri prvom príklade, a síce, že dotknuté označenie bolo zapísané do registra ochranných známkov až po vecnom namietnutí zo strany úradu, na základe ktorého nadobúdateľ dotknutej ochrannej známky doložil dokumenty preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti daného označenia pre zápis do registra ochranných známkov. Taktiež nehovoriac o tom, že posudzovanie príkladom uvedeného označenia, zapísaného do registra ochranných známkov, bolo uskutočnené takmer pred vyše dvadsiatimi rokmi, a je potrebné posúdiť označenie vo vzťahu k verejnosti v reálnom čase. Z toho je taktiež zrejmé, že konanie o ochrannej známke pochádzajúcej z prihlášky č. 824-99, registrovanej ÚPV SR, nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s predmetným prípadom.

K ďalšiemu príkladu slovnej ochrannej známky v znení „PERFEKTIVE“, č. 018416087, v tomto prípade registrovanej EUIPO-m, je potrebné uviesť, že jej znenie jednak nie je totožné s predmetným označením „PERFEKT“, a zároveň prihlasovateľ vo svojej odpovedi zavádzajúco uviedol nepresný preklad nemeckého slova „perfektive“. Slovníky nemeckého jazyka totiž pojem „perfektive“ uvádzajú výlučne iba v rámci slovného spojenia v znení „perfektive Zeitwörter“, čo v preklade do slovenského jazyka znamená „dokonavé slovesá“. Čiže preklad slova „perfektive“ nepredstavuje význam v znení „perfektný“, ale ide len o gramatický termín, ktorý vo vzťahu k dotknutým službám „aplikácia povrchových náterov“ v triede 37 má iba fantazijný charakter, keďže nijako neopisuje vlastnosti týchto technicky zameraných služieb. Preto aj konanie o ochrannej známke č. 018416087 (EUIPO), nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s predmetným prípadom.

Pokiaľ ide o ďalší príklad slovnej ochrannej známky v znení „PERFEKTIV“, č. 018416091, tiež registrovanej EUIPO-m, opäť prihlasovateľ uviedol príklad ochrannej známky, ktorej znenie nie je totožné s predmetným označením „PERFEKT“, a zároveň taktiež zavádzajúco uviedol nepresný preklad nemeckého slova „perfektiv“. Slovníky nemeckého jazyka pojem „perfektiv“ uvádzajú vo význame „perfektívny, dokonavý“ (pozn. slovo „perfektívny“ uvádza Slovník cudzích slov akademický z roku 2005 tiež vo význame „dokonavý“ ako lingvistický výraz). Čiže preklad slova „perfektiv“ taktiež nepredstavuje význam v znení „perfektný, dokonalý“ (ako to tvrdí prihlasovateľ), ale ide len o gramatický resp. lingvistický výraz, ktorý vo vzťahu k dotknutým službám, v tomto prípade tiež „aplikácia povrchových náterov“ v triede 37 má len fantazijný charakter, keďže nijako neopisuje vlastnosti týchto technicky zameraných služieb. Preto aj konanie o ochrannej známke č. 018416091 (EUIPO), nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s predmetným prípadom.

Ohľadom príkladu slovnej ochrannej známky v znení „Perfektwurzler“, č. 010081041, registrovanej EUIPO-m, úrad uvádza, že jej znenie nie je totožné s predmetným označením „PERFEKT“. Okrem toho, ak prihlasovateľ tvrdí, že preklad nemeckého slovného spojenia „Perfektwurzler“ znamená „perfektné korenie“, je potrebné uviesť, že „korenie“ v nemeckom jazyku nie je interpretované ako „wurzler“, ale v znení „die Würze“. Pojem „wurzler“, v ktorom nie je prehlasované „ü“ a zároveň má na konci pridanú hlásku „r“, nie je obsahom nemeckej slovnej zásoby. Preto slovný prvok „wurzler“ má dištinktívny charakter, ktorý dodáva označeniu „Perfektwurzler“ ako celku fantazijnú povahu. Preto aj konanie o ochrannej známke č. 010081041 (EUIPO), nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s predmetným prípadom.

Pokiaľ ide o ďalší príklad slovnej ochrannej známky v znení „PERFECTUS“, č. 006304885, registrovanej EUIPO-m, jej znenie nie je totožné s predmetným označením „PERFEKT“. Navyše, prihlasovateľ zrejme nedopatrením nesprávne prepísal z databázy EUIPO znenie (PERFECTUS) danej ochrannej známky, keď správne má byť uvedené znenie „PERFEKTUS“. Následne tak prihlasovateľ aj nesprávne vyvodil význam dotknutej ochrannej známky, keď použil latinský slovník, ktorý obsahuje iba nesprávne prepísaný výraz „PERFECTUS“ a nie „PERFEKTUS“. Pojem „PERFEKTUS“ totiž neobsahuje žiadny slovník, pokiaľ ide o svetové jazyky. Preto je možné považovať obsahový význam príkladom uvedenej ochrannej známky za fantastický vo vzťahu k daným tovarom. Preto aj konanie o ochrannej známke č. 006304885 (EUIPO), nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s predmetným prípadom.

Predposledný príklad slovnej ochrannej známky v znení „PERFEKTA“, č. 0020122292 (správne má byť č. 002012292 – preklep prihlasovateľa – pozn. úradu), registrovanej EUIPO-m, tiež nepredstavuje znenie totožné s predmetným označením „PERFEKT“. Zároveň výraz „PERFEKTA“ neobsahuje žiadny slovník, pokiaľ ide o svetové jazyky (s výnimkou esperanta, ktoré neovláda relevantná časť slovenského obyvateľstva). Podstatným faktom pri tejto ochrannej známke je to, že jej zápis bol uskutočnený takmer pred dvadsiatimi rokmi, keď kritériá pre posudzovanie označení ešte neboli tak prísne. Preto aj konanie o ochrannej známke č. 002012292 (EUIPO), nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s predmetným prípadom.

Posledný príklad slovnej ochrannej známky opäť v znení „PERFEKTA“, č. 003638327, registrovanej EUIPO-m, takisto nepredstavuje znenie totožné s predmetným označením „PERFEKT“. Úrad len opakuje, čo už uviedol v predposlednom príklade, a síce, že slovo „PERFEKTA“ neobsahuje žiadny slovník, pokiaľ ide o svetové jazyky (s výnimkou esperanta, ktoré neovláda relevantná časť slovenského obyvateľstva). Podstatným faktom pri tejto ochrannej známke je to, že jej zápis bol uskutočnený takmer pred pätnástimi rokmi, keď kritériá pre posudzovanie označení ešte neboli tak prísne. Preto aj konanie o ochrannej známke č. 003638327 (EUIPO), nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s predmetným prípadom.

Na základe analýzy vyššie uvedených príkladov ochranných známok je možné konštatovať, že ani jeden z nich nepredstavuje identický prípad s predmetným konaním. Z toho je následne zrejmé, že porovnanie predmetného prípadu s prípadmi príkladom uvedených ochranných známok poukazuje na iný skutkový stav v aktuálnom konaní. Preto prihlasovateľom uvedená analógia s predmetným prípadom je neprípustná a neopodstatnená a rovnako je neopodstatnená aj výčitka prihlasovateľa na adresu úradu, že by v predmetnom konaní nemali bezdôvodne vznikáť rozpory a nezrovnalosti, a že takýmto postupom vraj dochádza k neodôvodneným rozdielom v prístupe a rozhodovacej praxi úradu.

Z uvedeného vyplýva, že ani v druhej, záverečnej časti svojich argumentácií, viažucich sa na uvedené príklady iných ochranných známok, prihlasovateľ neodôvodnil zápisnú spôsobilosť predmetného označenia „PERFEKT“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, resp. nijako týmito argumentmi neprispel k prekonaniu úradom vyvedených zápisných prekážok predmetného označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované označenie „PERFEKT“ nie je možné v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známok, 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  
riadiateľka odboru

**Doručiť:**  
MG LEGAL s.r.o.,