



Banská Bystrica 29.01.2024
POZ 2361-2022/Z-32-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2361-2022 z 9.12.2022 prihlasovateľa MADEL CZ, spol. s r.o., Říčanská 1291/13, Bystrc, Brno, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Krčméryho 3750/14, Bratislava-Staré Mesto,

sa zamietá

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 3.5.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“), do registra sa nezapíše označenie, ak

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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2361-2022 je slovné označenie „**DEZIPOWER**“, ktoré je prihlásené pre nasledovný zoznam tovarov a služieb:

3 - Aviváže; pracie prostriedky; bieliace prípravky; bieliaca sóda; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; prípravky na prepchávanie odtokových potrubí; čistiace prípravky na umývanie riadu; mydlá; neľiečivé prípravky na umývanie rúk; obrúsky napustené prípravkami a látkami čistenie a leštenie; čistiace prípravky; prípravky na odstraňovanie škvŕn; umývacie prípravky; čistiace oleje; prípravky na suché čistenie; prípravky na odstraňovanie hrdze; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); prípravky na odstraňovanie povrchových vrstiev z podláh.

5 - Dezinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; hygienické výrobky na lekárske použitie; prípravky na ničenie škodcov; prípravky na ničenie hmyzu; prípravky na ničenie škodlivých živočíchov; fungicidy; germicidy (dezinfekčné prípravky); antibakteriálne prípravky; prípravky na ničenie parazitov; insekticidy; prípravky na ničenie plesne; dezodoranty, nie telové alebo pre zvieratá; prípravky na dezodoráciu vzduchu; repelenty na odpudzovanie hmyzu; dezinfekčné mydlá.

35 - Marketing; marketingové kampane; maloobchodné služby s čistiacimi a dezinfekčnými prípravkami; maloobchodné zásielkové služby s čistiacimi a dezinfekčnými prípravkami; veľkoobchodné služby s čistiacimi a

dezinfekčnými prípravkami; podpora predaja pre tretie osoby; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; poskytovanie reklamného priestoru na počítačovej sieti pre tretie osoby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií; obchodné sprostredkovanie uvádzania výrobkov na trh; administratívne spracovanie obchodných objednávok; poskytovanie obchodných informácií z databáz prostredníctvom počítača; zbieranie údajov do počítačových databáz; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prieskum verejnej mienky; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poradenské služby v oblasti obchodného sprostredkovania tovaru a služieb“ ďalej ako "prihlásené označenie" alebo "predmetné označenie".

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach z toho dôvodu, že mu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Príčinou chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je skutočnosť, že je tvorené výlučne slovným znením „DEZIPOWER“, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností tovarov a služieb (ich obsahu, charakteru či zamerania), čo podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Uvedené vyplýva z významu prvkov, ktoré tvoria predmetné označenie a tiež ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené dňa 11.6.2023 uviedol, že 22. októbra 2008 bola vydaná Smernica 2008/95/EC, ktorej cieľom bolo harmonizovanie legislatívy týkajúcej sa ochranných známk v členských štátoch EÚ. Dosiahnutie cieľov, na ktoré je zameraná táto aproximácia právnych predpisov, si vyžaduje, aby boli podmienky získania a udržiavania zapísanej ochrannej známky vo všetkých členských štátoch vo všeobecnosti zhodné.

V nadväznosti na uvedenú smernicu a harmonizovanie legislatívy týkajúcej sa ochranných známk v členských štátoch EÚ prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že slovné označenie „DEZIPOWER“ bolo zapísané ako ochranná známka v Českej republike pod číslom 396969. Český úrad zápis označenia „DEZIPOWER“ posudzoval podľa zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkach (s účinnosťou od 1.1.2019), kde platia ustanovenia § 4 písm. b) a c), ktoré sú identické s ustanoveniami § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach platného v Slovenskej republike. V prílohe podania prihlasovateľ predložil výpis z registra ochranných známk o zápise označenia DEZIPOWER v Českej republike. Vzhľadom na zápis označenia v Českej republike, ktoré bolo posudzované podľa rovnakých kritérií, je podľa názoru prihlasovateľa zrejmé, že označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné tovary a služby.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré prihlasovateľ v tejto veci uviedol. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu a určiť ich obchodný pôvod. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetné označenie je utvorené dvomi slovnými prvkami bez medzery tvoriacimi jedno slovo. Slovný prvok „dezi“ je slovotvorným základom slov ako „dezinfekčný, dezinfekcia, dezinfikovať“ vo význame „zbavovanie prostredia infekcie, nákazy zámerným ničením choroboplodných zárodkov“ (Akademický slovník cudzích slov, r. 2005) a slovným prvkom „power“ v preklade z anglického jazyka okrem iného vo význame aj ako „sila, účinnosť, schopnosť“. Vzhľadom na uvedené úrad zastáva názor, že prihlásené označenie ako celok bude spotrebiteľská verejnosť vnímať vo význame „dezinfekčná sila“ resp. „dezinfekčná účinnosť“.

Za priemerného relevantného spotrebiteľa sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokováných tovarov a služieb. V prípade prihlásených tovarov a služieb je relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, široká verejnosť, koncoví spotrebiteľia nárokováných tovarov v triedach 3 a 5, používajúca tieto tovary v domácnostiach prípadne v rôznych prevádzkach poskytujúcich obchodné, lekárske, lekárnické a iné služby, kde sa vyžaduje dezinfekcia priestorov alebo predmetov. Za relevantnú spotrebiteľskú verejnosť služieb prihlásených v triede 35 je tiež, okrem spotrebiteľov týchto služieb, možné považovať aj pracovníkov maloobchodných alebo veľkoobchodných sietí, ako aj pracovníkov distribučných kanálov.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 3.5.2023, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania uvedenou spotrebiteľskou verejnosťou. Všetkým uvedeným skupinám spotrebiteľskej verejnosti bude význam prihláseného označenia zrejmý na prvý pohľad alebo prvé pocity. Úrad zastáva názor, že pokiaľ budú prihláseným označením označované nárokované tovary a služby [súhrnne rôzne pracie, bieliace, čistiace prostriedky a prípravky, mydlá či čistiace oleje v triede 3 či rôzne dezinfekčné, hygienické antibakteriálne prípravky a výrobky (aj na lekárske použitie), prípravky na ničenie škodcov v triede 5 ako aj súvisiace obchodné a reklamné služby v triede 35)] spotrebiteľ ho nebude vnímať ako označenie obchodného pôvodu tovarov a služieb, ale len ako označenie, ktoré priamo popisuje tieto tovary a služby, teda že ide o čistiace prípravky, mydlá, pracie prostriedky, dezinfekčné prípravky, antibakteriálne prípravky atď., ktoré majú svojím použitím účinnú schopnosť dezinfikovať plochy v priestore alebo predmety, na ktoré sú použité a o služby, ktoré sa s takýmito tovarmi súvisia. Vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám teda nemá takéto výlučne slovné označenie rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) opisuje zameranie a charakter (iné vlastnosti) tovarov a poskytovaných služieb.

K argumentácii prihlasovateľa, ktorá poukazovala sa skutočnosť, že prihlásené označenie je označením, ktoré je zapísané v Českej republike ako ochranná známka (doklad o zápise zhodného označenia ÚPV ČR prihlasovateľ predložil) a ktorého zápisná spôsobilosť bola posudzovaná pre zhodné tovary a služby v Českej republike a k jeho argumentácii, že legislatíva Českej republiky týkajúca sa podmienok zápisu ochranných známk do registra je totožná s legislatívou Slovenskej republiky, uvádza úrad nasledovné. Pri posúdení zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra sa úrad riadi zákonom o ochranných známkach, pričom rozhodnutiami úradov iných štátov nie je viazaný. Zápisy ochranných známk zahraničnými národnými

úradmi nemožno samé osebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známkok. Je na správnej úvahe toho ktorého úradu, aby vyhodnotil okolnosti daného prípadu a vo veci náležite rozhodol. Je potrebné podotknúť, že okolnosťou, ktorá ovplyvní posúdenie zápisnej spôsobilosti príslušného označenia nemôže byť rozhodnutie iného úradu v prospech prihlasovateľa, nakoľko nie je jasné, na základe akých okolností daný úrad rozhodol a či je jeho rozhodnutie v danej veci správne.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach ani nepredložil doklady, ktoré by relevantným spôsobom preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v súlade s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, 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 toho 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1,