



Banská Bystrica 4. 3. 2015

POZ 361-2013/Z-113-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 361-2013 s názvom ANTICALC zo 7.3.2013 prihlasovateľa KALI -17, s.r.o., Košeca 487, 018 64 Košeca, SK, ktorého v konaní zastupuje Ing. Ján Ď., Považská Bystrica, SK,

sa čiastočne zamieta pre tovary „kovové rúry; kovové armatúry a fittingy; kovové potrubia a rúry; kovové vodovodné potrubia; kovové nádrže; kovové nádrže na vodu; kovové nádrže na pitnú vodu; kovové nádrže na vodu na domáce použitie; kovové záchytné nádrže na dažďovú vodu“ v triede 6, „regulačné systémy, prístroje a zariadenia kontrolnej, meracej, riadiacej a regulačnej techniky klimatizácií, kúrenia alebo chladenia“ v triede 9 a „solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie; zásobníky vody pre solárnu techniku; tepelné čerpadlá; vykurovacie telesá; radiátory na kúrenie; zariadenia na zohrievanie, chladenie a rozvod vody; bojler, ohrievače vody; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; všetky druhy vykurovacích kotlov patriacich do tejto triedy; súčasti a príslušenstvo vykurovacích kotlov, pokiaľ sú obsiahnuté v tejto triede; zariadenia na reguláciu vykurovacích médií, ich súčasti a príslušenstvo; regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia na vodné zariadenia a na vodovodné potrubia a príslušenstvo k regulačno-bezpečnostným zariadeniam, patriace do tejto triedy“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

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

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre tovary „stavebné materiály kovové; kovové káble a drôty (s výnimkou drôtov na elektrické účely); kovové vzduchovody na ventilačné a klimatizačné zariadenia; prenosné kovové stavby určené pre zariadenia na výrobu elektrickej energie z fotovoltaických a obnoviteľných zdrojov; kovový spojovací materiál; zámočnícke výrobky; stavebný materiál z kovu; kovové plynové potrubia“ v triede 6, „fotovoltaické solárne články, fotovoltaické panely a fotovoltaické solárne systémy“ v triede 9 a „zariadenia slúžiace na premenu slnečnej, veternej, elektrickej, kinetickej alebo chemickej energie na tepelnú energiu; regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia na plynové zariadenia a na plynové potrubia a príslušenstvo k regulačno-bezpečnostným zariadeniam, patriace do tejto triedy“ v triede 11 a služby „inštalácia, údržba a opravy elektrických a kombinovaných ohrievačov vody, kotlov, vykurovacích sústav a zariadení na využitie slnečnej energie alebo iných obnoviteľných zdrojov energie“ v triede 37 a „výskum a vývoj elektrických a kombinovaných ohrievačov vody, kotlov, vykurovacích sústav a zariadení na využitie slnečnej energie alebo iných obnoviteľných zdrojov energie“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 10.4.2014 a 22.9.2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009

Z. z. o ochranných známkach (ďalej len ako „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.

V uvedených listoch Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ako „úrad“) bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie je ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 6, 9, 11, 37 a 42 označením opisným bez rozlišovacej spôsobilosti. Uvedené vyplýva z významu slovného spojenia „ANTICALC“, ktoré tvorí prihlasované označenie. Prvá časť označenia „anti“ predstavuje predponu s významom *proti* (Slovník cudzích slov), alebo prvú časť zložených slov s významom 1. pôsobiaci proti niečomu alebo niekomu, 2. odporujúci niečomu, 3. účinný proti niečomu, 4. majúci špecifické vlastnosti (Súčasný slovník slovenského jazyka). Druhá časť označenia „calc“ tvorí skrátenú formu anglického slova *calculus* (In: www.yourdictionary.com/CALC) s významom v slovenskom jazyku *kameň* (In: *PC Translator 2009*), resp. tvorí alternatívnu formu anglických výrazov *calcareous*, *calciferous*, *calcify* (In: www.yourdictionary.com/CALC) v preklade do slovenského jazyka – *vápenatý*, *vytvárajúci soli vápnika*, *vápenatieť*, *ukladať vápno* (In: *PC Translator 2009*). Dané prihlasované označenie ako celok je vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 6, 9, 11, 37 a 42 pomenovaním opisným, hovoriacim o účele, zameraní a ďalších vlastnostiach prihlasovaných tovarov a služieb, tzn. že ide o zariadenia a súvisiace služby, ktorých vlastnosťou resp. účelom, zameraním je, že zabraňujú tvorbe tvrdých nánosov vápnika, resp. ich z nich odstraňujú.

Dňa 17.6.2014 a 8.12.2014 boli úradu doručené nesúhlasné vyjadrenia prihlasovateľa, v ktorých opakovane uviedol, že v prihlasovanom zozname tovarov a služieb sa nenachádza žiadny tovar ani služba, ktorých vlastnosťou, účelom alebo zameraním je zabraňovanie tvorbe tvrdých nánosov vápnika. Vzhľadom na uvedené nie je predmetné označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám označením opisným, a preto konštatovanie úradu o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia považuje prihlasovateľ za neopodstatnené. Argument úradu o opisnosti predmetného označenia považuje prihlasovateľ za vykonštruovaný. Prihlasovateľ žiada o zápis predmetného označenia do registra ochranných známk, keďže neexistuje žiadny dôvod na jeho odmietnutie.

Na základe opakovaného prieskumu, a to aj s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa, úrad z časti prehodnotil svoje stanovisko uvedené v listoch z 10.4.2014 a 22.9.2014 vo vzťahu k prihlasovanému zoznamu tovarov a služieb. Úrad však stále zastáva názor, že predmetné označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom „*kovové rúry; kovové armatúry a fittingy; kovové potrubia a rúry; kovové vodovodné potrubia; kovové nádrže; kovové nádrže na vodu; kovové nádrže na pitnú vodu; kovové nádrže na vodu na domáce použitie; kovové záchytné nádrže na dažďovú vodu*“ **v triede 6**, „*regulačné systémy, prístroje a zariadenia kontrolnej, meracej, riadiacej a regulačnej techniky klimatizácií, kúrenia alebo chladenia*“ **v triede 9** a „*solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie; zásobníky vody pre solárnu techniku; tepelné čerpadlá; vykurovacie telesá; radiátory na kúrenie; zariadenia na zohrievanie, chladenie a rozvod vody; bojler, ohrievače vody; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; všetky druhy vykurovacích kotlov patriacich do tejto triedy; súčasti a príslušenstvo vykurovacích kotlov, pokiaľ sú obsiahnuté v tejto triede; zariadenia na reguláciu vykurovacích médií, ich súčasti a príslušenstvo; regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia na vodné zariadenia a na vodovodné potrubia a príslušenstvo k regulačno-bezpečnostným zariadeniam, patriace do tejto triedy*“ **v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb** nevykonáva základnú funkciu ochrannej známky, čím je identifikácia pôvodu tovarov a služieb v očiach spotrebiteľskej verejnosti, pretože opisuje ich podstatné vlastnosti.

Všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláske ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky. Pokiaľ ide o prekážku zápisu v zmysle § 5 ods. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia alebo opisné údaje vlastností výrobkov alebo

služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky.

Aby teda prihlásené označenie spĺňalo podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, je nevyhnutné, aby bolo spôsobilé odlišiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Pritom nestačí, aby sa prihlásené 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. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je teda podmienená najmä originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu výrobkov alebo služieb konkrétnej osoby šírených, resp. poskytovaných pod týmto označením – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary alebo služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary alebo služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary alebo služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby).

Aj výrazy, ktoré sa používajú na označenie príslušných relevantných vlastností tovarov a služieb, sa musia považovať za opisné. V zásade musí byť každá vlastnosť tovarov a služieb dôvodom na zamietnutie podľa § 5 ods. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkach. Nezáleží na tom, či sú vlastnosti tovarov alebo služieb z obchodného hľadiska hlavné alebo iba vedľajšie, alebo či sa použili synonymá týchto vlastností (rozsudok z 12. februára 2004, C-363/99, „Postkantoor“, bod 102 a rozsudok z 24. apríla 2012, T-328/11, „EcoPerfect“, bod 41).

Každá časť predmetného slovného spojenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel, tak, ako to bolo už uvedené v podchádzajúcich listoch úradu. Z hľadiska významu je nesporné, že prihlásené označenie ako celok poskytuje spotrebiteľovi iba jednoduchú a priamu informáciu o tom, že takto označované tovary, ktorými sú rôzne **zariadenia na rozvod, zber, ohrev a chladenie vody** („*kovové rúry; kovové armatúry a fittingy; kovové potrubia a rúry; kovové vodovodné potrubia; kovové nádrže; kovové nádrže na vodu; kovové nádrže na pitnú vodu; kovové nádrže na vodu na domáce použitie; kovové záchytné nádrže na dažďovú vodu*“ v triede 6; „*solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie; zásobníky vody pre solárnu techniku; tepelné čerpadlá; vykurovacie telesá; radiátory na kúrenie; zariadenia na zohrievanie, chladenie a rozvod vody; bojler, ohrievače vody; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; všetky druhy vykurovacích kotlov patriacich do tejto triedy; súčasti a príslušenstvo vykurovacích kotlov, pokiaľ sú obsiahnuté v tejto triede*“ v triede 11), ako aj rôzne **regulačno-bezpečnostné zariadenia** („*zariadenia na reguláciu vykurovacích médií, ich súčasti a príslušenstvo; regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia na vodné zariadenia a na vodovodné potrubia a príslušenstvo k regulačno-bezpečnostným zariadeniam, patriace do tejto triedy*“ v triede 11), a s nimi súvisiace „*regulačné systémy, prístroje a zariadenia kontrolnej, meracej, riadiacej a regulačnej techniky klimatizácií, kúrenia alebo chladenia*“ **v triede 9** budú mať tú vlastnosť, že ich konštrukcie, prídavné systémy, alebo spôsoby ich fungovania zabraňujú tvorbe tvrdých nánosov vápnika, čím sa predlži životnosť samotných tovarov, skrátí sa čas ich údržby, resp. sa zníži spotreba energie potrebná pre ich činnosť.

Je všeobecne známe, že vápnik, resp. vodný kameň znehodnocuje zariadenia, ktoré sú v styku s vodou, ako sú zariadenia na ohrev vody, potrubia, armatúry, meracia a regulačná technika, atď. Preto bežnou súčasťou takýchto zariadení sú rôzne systémy, ktoré bránia tvorbe nánosov vápnika na týchto zariadeniach a tým predlžujú ich životnosť, skrátujú čas ich údržby a v neposlednom rade znižujú energetickú spotrebu zariadení pri ich prevádzke. Takáto pridaná vlastnosť zariadení prichádzajúcich do styku s vodou je vítaná a spotrebiteľmi vyhľadávaná.

V tomto ohľade platí, že označenie opisujúce niektorú vlastnosť súčastí zabudovaných do výrobku môže byť opisné aj vo vzťahoch k tomuto výrobku ako celku. Tak je to v prípade, keď vlastnosť uvedenej súčasti opísaná označením môže mať vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti významný vplyv na podstatné vlastnosti samotného výrobku. V takomto prípade bude totiž relevantná verejnosť bezprostredne bez ďalšieho rozmyšľania stotožňovať vlastnosť súčasti opísanú označením s podstatnými vlastnosťami príslušného výrobku (rozsudok z 15. januára 2013, T-625/11, „ecoDoor“, bod 26).

Spotrebiteľia v súčasnosti venujú rastúcu pozornosť dĺžke životnosti výrobkov, vrátane ich energetickej spotrebe a bezúdržbovosti. To platí obzvlášť pre prihlasované tovary namietané úradom (*zariadenia na rozvod, zber, ohrev a chladenie vody, regulačné zariadenia a zariadenia kontrolnej, meracej, riadiacej a regulačnej techniky*), najmä preto, že vodný kameň znehodnocuje tieto zariadenia prichádzajúce do styku

s vodou. Za týchto okolností úrad musí konštatovať, že vo vnímaní príslušnej skupiny relevantnej verejnosti prihlasované označenie, ktoré poukazuje na schopnosť tovarov zabraňovať tvorbe tvrdých nánosov vodného kameňa, a tým dokáže predĺžiť ich životnosť, skrátiť čas ich údržby a v neposlednom rade znížiť energetickú spotrebu pri ich prevádzke, opisuje podstatné vlastnosti týchto tovarov.

Letným pohľadom na internete možno taktiež zistiť, že výraz „anticalc“ je používaný aj ďalšími subjektmi vyrábajúcimi zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s vodou. Napríklad na stránke <http://www.datart.sk/Zehliaci-system-TEFAL-GV7460-Express-Anti-Calc.html> je prezentovaný výrobok spoločnosti TEFAL, ktorého súčasťou je systém anti-calc pre dlhšiu životnosť prístroja. Taktiež na stránke <http://www.upravavod.sk/kontakt/> ponúka spoločnosť AQUASYSTEM, s.r.o. zariadenia na úpravu vody pod názvom ANTICALC.

S ohľadom na uvedené je teda nesporné, že prihlásené označenie „ANTICALC“ je vo vzťahu k nárokoványm vyššie namietaným tovarom, označením opisujúcim podstatné vlastnosti poskytovaných, tovarov a zároveň je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, nakoľko svojím obsahom nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary ním označované a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá takto označené tovary poskytuje, resp. rozlíšiť tovary jednej osoby od tovarov inej osoby. Prihlásené označenie neobsahuje žiadne obrazové prvky alebo určitú úpravu, ktoré by mu dodali alebo pridali na stupni dištingtivity, ale pozostáva výlučne z opisných slovných prvkov bez akejkoľvek grafickej úpravy.

Vzhľadom na vyššie uvedené je úrad aj naďalej toho názoru, že výlučne slovné označenie „ANTICALC“, vo vzťahu k časti prihlasovanému zoznamu tovarov a služieb, nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
Ing. Ján Ď.
Považská Bystrica