



Banská Bystrica 4. 12. 2015  
POZ 5778-2014/Z-540-2015

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5778-2014 s názvom BALNEOCLEAR z 3.11.2014 prihlasovateľa MIKROCHEM, spol. s r. o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Jaroslav Guniš, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 zo 16.1.2015 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, 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 je prihlásené pre tovary „*chemické prípravky na laboratórne analýzy (nie na lekárske a zverolekárske použitie); chemické prípravky na čistenie vody; chemické prípravky na čistenie vody v bazénoch*“ v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení zo 16.1.2015 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „BALNEOCLEAR“ je slovným spojením dvoch slovných prvkov. Prvý slovný prvok „balneo-“ podľa Veľkého slovníka cudzích slov (Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková) znamená „/lat./ prvá časť zložených slov s významom kúpeľ, kúpeľný“. Druhý slovný prvok „clear“ podľa anglicko-slovenského slovníka okrem iného znamená „čirý, priehľadný, priehľadný (hmota a p.), upratať, vyčistiť, očistiť“.

Na základe vyššie uvedenej analýzy úrad uviedol, že predmetné označenie vo vzťahu k prihláseným tovarom tvorí informáciu resp. údaj slúžiaci v obchode na určenie účelu, zamerania, či iných vlastností vyššie spomenutých tovarov. Preto je označenie „BALNEOCLEAR“ vo vzťahu k vyššie spomenutým tovarom označením opisným, ktoré ako celok poskytuje ich užívateľom len jednoduchú informáciu o tom, že tieto tovary svojimi chemickými vlastnosťami majú za účel čistenie vody určenej pre kúpele, bazény, prípadne sú tieto tovary svojim účelom zamerané na laboratórne analýzy vo oblasti čistoty vody určenej pre kúpele.

Ide o výlučne slovné opisné označenie, bez akýchkoľvek ďalších dištinktívnych prvkov, a preto nie je spôsobilé rozlíšiť tovary prihlasovateľa od tovarov iných osôb. Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že predmetné výlučne slovné označenie nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť.

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 daný prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známok.

**Prihlasovateľ** zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou v liste doručenom úradu 18.5.2015, v ktorom zaujal nesúhlasné stanovisko s výsledkom prieskumu. Úvodom vyslovil svoj názor, že posúdenie zápisnej spôsobilosti predmetného označenia mu pripomína obdobie, keď „mladí pracovníci známkového odboru nechceli nič zapísať do registra“, čo považovali za svoje víťazstvo, že „predsa niečo našli na prekážku zápisu“. K tomu dodal, že postupne tí istí pracovníci dozreli a pochopili, že to nie je ich prioritná úloha a nakoniec boli radi, že malí slovenský podnikatelia majú chránené svoje označenie, ktoré im zabezpečí ochranu ich tovarov a služieb proti nie malej konkurencii.

**Úrad** na margo úvodnej úvahy zástupcu prihlasovateľa uvádza, že vo veci možného obhájenia zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, nepovažuje za relevantné brať do úvahy subjektívny názor zástupcu prihlasovateľa ohľadom profesionálneho vývoja pracovníkov na odbore známok a dizajnov v priebehu dlhšieho obdobia, pričom podozrenie, ktoré z danej úvahy vyplýva, že predmetné označenie bolo posúdené neprofesionálne, úrad zásadne odmieta.

V ďalšej časti listu z 18.5.2015 prihlasovateľ priamo pristúpil k reakcii na výsledok prieskumu. Vzniesol otázku, prečo predmetné jednoslovné označenie úrad rozdelil do dvoch slov, pričom označenie ako celok mohol vraj „podľa rovnakej filozofie“ rozdeliť aj na tri slovné prvky napr. BAL – NEO – CLEAR, pričom slovný prvok „BAL“ by mohol byť napr. „bal papiera a pod.“, druhý slovný prvok „NEO“ je prvá časť zložených slov s významom „nový“ a tretí slovný prvok „CLEAR“ má množstvo významov ako napr. aj „priehľadný“. K tomu dodal, že je nepochopiteľné, že zo strany úradu je prvý slovný prvok „balneo-“ vysvetľovaný podľa Slovníka cudzích slov a druhý slovný prvok „clear“ podľa anglicko-slovenského slovníka.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že si vytvoril fantazijné označenie, ktoré vraj určite nie je opisné pre „*chemické prípravky na laboratórne analýzy (nie na lekárske a zverolekárske použitie)*“ a taktiež nie pre „*chemické prípravky na čistenie vody*“. Pokiaľ ide o prihlásené tovary „*chemické prípravky na čistenie vody v bazénoch*“, úrad si podľa názoru prihlasovateľa vytvoril asociáciu, že „bazén je kúpeľ“.

V závere prihlasovateľ ešte dodal, že v prípade vyradenia tovarov „*chemické prípravky na čistenie vody v bazénoch*“ by rád vedel, „akú opisnosť by pracovník prieskumu našiel“. Odpoveď na daný prieskum úradu prihlasovateľ uzavrel konštatovaním, že nesúhlasí s rozdelením prihláseného označenia na „významové celky“, ktoré úrad analyzoval z dvoch odlišných vyššie spomenutých zdrojov, pričom predmetné výlučne slovné označenie považuje za fantazijné vo vzťahu k prihláseným tovarom, a preto je vraj spôsobilé tieto tovary individualizovať.

Úrad vychádzajúc z vyššie uvedených argumentov prihlasovateľa uvádza, že pokiaľ ide o vynechanie medzery medzi slovnými prvkami „balneo-“ a „clear“, v známkovej praxi z pohľadu významového vnímania priemerného spotrebiteľa je takéto vypustenie medzery medzi dvomi plne významovými slovnými prvkami v rámci prieskumu považované za nepodstatné. Rovnako v rámci známkovej praxe je už dlhodobo samozrejmé, že analýza jednotlivých slovných prvkov obsiahnutých v celkovom označení nemusí byť realizovaná len na základe jedného zdroja, resp. význam analyzovaných slovných prvkov nemusí prameniť len z jedného jazyka. V konkrétnom prípade, obidva slovné prvky, t.j. z latinčiny pochádzajúci slovný prvok „balneo-“ a anglický slovný prvok „clear“, si priemerný spotrebiteľ ľahko pretransformuje do slovenských ekvivalentov a následne si ich ľahko spojí do celkového slovenského významu tak, ako to zanalyzoval úrad, a to aj napriek rôznosti ich jazykového pôvodu. Preto vyššie uvedenú argumentáciu prihlasovateľa úrad považuje za irelevantnú, ktorá nemôže prispieť k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o prihlasovateľovu domnienku, že predmetné označenie mohlo byť rozdelené aj na slovné prvky „BAL – NEO – CLEAR“, úrad takúto možnosť nepripúšťa, nakoľko niet pochýb, že priemerný spotrebiteľ

vo vzťahu k prihláseným tovarom bude slovný prvok „balneo-“ vnímať prioritne ako celok a nie ako ďalšie dva významovo osobitné slovné prvky „bal“ a „neo“, pretože na rozdiel od slovného prvku „balneo-“ by dané dva slovné prvky vo vzťahu k predmetným tovarom nedávali žiaden súvis. V nadväznosti na poukázanie prihlasovateľa na mnohovýznamovosť slovného prvku „clear“, úrad uvádza, že slovné označenie (alebo jeho časť) je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že časť predmetného slovného označenia „clear“ je opisná vo vzťahu k nárokoványm špecificky zameraným tovarom (ktoré nie sú určené pre široký okruh spotrebiteľov) v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov slovného prvku „clear“ môže odborná spotrebiteľská verejnosť očakávať čistiaci účinok predmetných tovarov. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď časť označenia „clear“ poskytuje odbornej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci charakter účel a zameranie tovarov, ktoré dané označenie má označovať.

V prípade ďalších argumentácií, ktorými sa prihlasovateľ snaží poprieť opisnosť údajne fantazijného označenia „BALNEOCLEAR“ vo vzťahu k špecificky zameraným tovarom „*chemické prípravky na laboratórne analýzy (nie na lekárske a zverolekárske použitie); chemické prípravky na čistenie vody*“, úrad má za to, že v prípade „*chemických prípravkov na laboratórne analýzy*“ označených predmetným označením, odborná spotrebiteľská verejnosť je jednoznačne informovaná o charaktere, účele a zameraní takýchto prípravkov, teda z označenia je pre daný okruh verejnosti zrejmé, že pomocou nich sú laboratórne analyzované vlastnosti vody určenej na kúpeľné účely. Taktiež aj v prípade „*chemických prípravkov na čistenie vody*“ odborná spotrebiteľská verejnosť je jednoznačne informovaná o charaktere, účele a zameraní takýchto prípravkov, teda z označenia je pre daný okruh verejnosti zrejmé, že pomocou nich sa realizuje čistenie, resp. prečisťovanie vody určenej na kúpeľné účely. Na margo tvrdenia prihlasovateľa, že v prípade tovarov v znení „*chemické prípravky na čistenie vody v bazénoch*“, úrad asociáciou dospel k ekvivalentu medzi bazénom a kúpeľom (doslovne „že bazén je kúpeľ“), je potrebné uviesť, že nejde síce o presný významový ekvivalent medzi týmito pojmami, avšak zároveň je nepochybné, že odborná spotrebiteľská verejnosť, ako spotrebiteľ takýchto chemických prípravkov, sa na základe opisnosti predmetného označenia nevyhne priamej a jednoznačnej asociácii medzi bazénom a kúpeľmi resp. kúpeľníctvom, v rámci ktorého je bazén prípadne viac bazénov nevyhnutnou súčasťou. Preto aj v prípade týchto tovarov je zjavné, že prihlásené označenie „BALNEOCLEAR“ vo vzťahu k nim tvorí údaj slúžiaci v obchodnom styku na určenie charakteru, účelu a zamerania, t.j. ide o chemické prípravky určené na čistenie vody používanej pre bazény v rámci kúpeľníctva. Preto ani záverečné argumenty prihlasovateľa nepreukázali vylúčenie opisnosti prihláseného výlučne slovného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom.

K vyššie uvedenému úrad dodáva, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si odborná spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary jedného subjektu od tovarov iných subjektov.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známok.

Úrad tak zotrval na svojom pôvodnom stanovisku, pretože na základe všetkých vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že predmetné označenie je opisné vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom, pričom bez akéhokoľvek ďalšieho dištinktívneho prvku nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Z uvedeného vyplýva, že prihlasované označenie „BALNEOCLEAR“ nie je možné 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 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:  
Mgr. Jaroslav Guniš  
Dúbravská cesta 9  
840 05 Bratislava