



Banská Bystrica 18. 5. 2017  
POZ 1710-2015/Z-187-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1710-2015 s názvom „Green Foundation“ zo 14.8.2015 prihlasovateľa Ing. Petra Brauna, Tichá 1184/09, 010 01 Žilina, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť LAWCORP, s.r.o., Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 20.10.2015 a z 15.12.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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.

Predmetné označenie je prihlásené pre tovary a služby v triedach 16, 25, 35, 36, 41, 42, 43 a 44.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 20.10.2015 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie ako celok je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením opisným podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a zároveň bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá vo vzťahu k týmto tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Vyššie uvedené úrad odôvodnil tým, že slovné označenie „Green Foundation“ je tvorené spojením dvoch anglických slovných prvkov „green“ a „foundation“, pričom slovný prvok „green“ znamená „zelený; trávnik; zeleň; vegetácia; porast; tráva“ a slovný prvok „foundation“ znamená „základ; nadácia; založenie; fond; zriadenie“ (In.: PC Translator 2010). Ďalej úrad uviedol, že pojem „zelená“ predstavuje jednu zo základných farieb spektra s vlnovou dĺžkou približne 520-570 nm. Zelená farba je symbolom prírody, pretože väčšina rastlín má zelenú farbu, čo je zapríčinené prítomnosťou chlorofylu. Kvôli spojitosti s prírodou symbolizuje zelená farba ekologické hnutia, napr. Greenpeace, ako „Zelení“ sa označujú rôzne strany s ekologickým programom, napr. „Strana zelených“ a pod. (<https://sk.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%A1>). Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (SLEX99) slovo **zelený** znamená aj „*týkajúci sa prírody, poľnohospodárstva, životného prostredia, ekologický*“. Označenie „Green Foundation“ ako celok tak možno do slovenského jazyka preložiť ako „zelený fond“,

„zelená nadácia“, kde fond je súhrn materiálových a finančných prostriedkov určených na niečo a „nadácia“ je fond, ktorého finančné prostriedky sa vynakladajú na dobročinné, kultúrne, školské a podobné ciele.

Úrad v liste z 20.10.2015 tiež uviedol, že predmetné označenie bude bežný spotrebiteľ, okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať ako označenie konkrétneho druhu prihlásených služieb ako napr. *zriaďovanie fondov; organizovanie dobročinných zbierok* v triede 36, ako aj ich účelu, zamerania, to znamená, že všetky prihlasované služby ako sú *obchodné, poradenské, reklamné služby* v triede 35, *vzdelávacie, výchovné a zábavné služby* v triede 41, či *výskumné služby* v triede 42 alebo *služby poľnohospodárskeho charakteru* v triede 44 budú orientované na udržiavanie a zvyšovanie kvality životného prostredia. Uvedené možno taktiež aplikovať na prihlasované tovary, ktoré sa dajú považovať za tovary súvisiace.

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad v závere prieskumu z 20.10.2015 uviedol, že výlučne slovné označenie „Green Foundation“ je vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám označením opisným a bez ďalších dištinkívnych prvkov nemá rozlišovaciu spôsobilosť, čo znamená, že svojou formou a obsahom nie je schopné umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. Preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona skonštatoval, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

**Prihlasovateľ** sa k výsledku prieskumu vyjadril prostredníctvom e-mailovej a faxovej správy dňa 15.2.2016, ktorú doplnil písomným podaním dňa 16.2.2016.

V úvode svojho vyjadrenia prihlasovateľ zaujal nesúhlasné stanovisko k danému výsledku prieskumu. Zároveň uviedol, že má za to, že podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky nebola naplnená skutková podstata ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, pretože podľa jeho názoru slovné označenie „Green Foundation“ nie je vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám označením opisným, a teda má vo vzťahu k nim aj rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že pred podaním prihlášky ochrannej známky, konkrétnejšie v jarných mesiacoch roku 2015 bola vytvorená a spustená webová stránka [www.greenfoundation.eu](http://www.greenfoundation.eu), prostredníctvom ktorej sa údajne slovné označenie „Green Foundation“ dostalo do povedomia relevantnej verejnosti. Na uvedenom webovom sídle sa okrem prihlasovaného slovného označenia nachádza aj označenie obrazové, ktoré je predmetom prihlášky kombinovanej ochrannej známky POZ 1711-2015, ktorá je v registri vedená ako „zverejnená“.

Prihlasovateľ sa vo svojom vyjadrení odvolal aj na ustanovenie § 5 ods. 2 citovaného zákona a navrhol prihlasované označenie zapísať v zmysle tohto ustanovenia do registra ochranných známk ako označenie, ktoré podľa jeho názoru nadobudlo vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, a to na základe jeho používania na území Slovenskej republiky pred podaním prihlášky ochrannej.

Okrem toho prihlasovateľ poukázal na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora č. C-456/02 P a C-457/IP, kde bolo rozhodnuté, že rozlišovacia spôsobilosť označenia musí byť posudzovaná vzhľadom k jej vnímaniu relevantnou verejnosťou, ktorú tvoria bežne informovaní a primerane pozorní a obozretní priemerní spotrebiteľia.

Prihlasovateľ sa tiež vyjadril k otázke posudzovania rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, kde uviedol, že v zmysle tohto ustanovenia sa do registra ochranných známk nezapíšu označenia, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa prihlasovateľa však úrad vo výsledku prieskumu neuviedol, že slovné označenie „Green Foundation“ nemá žiadnu „procesnú“ spôsobilosť, čím vlastne priznal označeniu určitú mieru rozlišovacej spôsobilosti. Ďalej spochybnil priebeh prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, keď úrad posúdil označenie na základe významu jednotlivých slovných prvkov označenia, pričom s poukazaním na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora dodal, že v prípade viacslovných označení, v ktorých jednotlivé slovné prvky sú bez rozlišovacej spôsobilosti, môže kombinácia týchto prvkov zabezpečiť označeniu ako celku rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ nesúhlasil ani s tým, že úrad posudzoval označenie na základe prekladu anglického znenia „green foundation“ do slovenského jazyka, keď pripustil, že pokiaľ by prihlasované označenie malo slovenské znenie napr. „Zelená nadácia“ alebo „Zelený fond“, vtedy by súhlasil s výsledkom prieskumu, pretože v takom prípade by išlo „bežné spojenie slov v slovenskom jazyku“, na rozdiel od anglického významového ekvivalentu tvoriaceho predmetné označenie, ktoré vraj „nevykazuje obvyklý alebo jednoznačný charakter a nie je bežným označením“.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ navrhol, aby úrad prehodnotil svoje stanovisko a prihlasované slovné označenie „Green Foundation” zapísal do registra ochranných známk.

Úrad s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa opakovane preskúmal prihlasované označenie a dospel k záveru, že nie je dôvod na zmenu stanoviska úradu a výlučne slovné označenie „Green Foundation” (bez ďalších doplnujúcich dištinkívnych prvkov) považuje aj naďalej za nespôsobilé zápisu do registra ochranných známk z dôvodu naplnenia ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Výsledok zopakovaného prieskumu úrad zaslal prihlasovateľovi v liste zo dňa 15.12.2016, v ktorom reagujúc na vyššie uvedené argumentácie prihlasovateľa uviedol nasledovné.

Pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia úrad postupuje v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Z ustanovenia § 2 ods.1 písm. b) citovaného zákona vyplýva, že do registra sa nezapíše označenie ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Presne podľa tohto znenia úrad vo výsledku prieskumu z 20.10.2015 uviedol jeden z dôvodov, prečo prihlasované označenie nie je možné uznať za ochrannú známku. Tvrdenie prihlasovateľa, že úrad priznal označeniu určitú mieru rozlišovacej spôsobilosti, je v rozpore s vyššie uvedenou skutočnosťou. Vyjadrenie prihlasovateľa, že do registra ochranných známk sa nezapíšu označenia, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, nemá oporu v citovanom zákone a preto ho úrad považuje za irelevantné.

Úrad tiež uviedol, že pri prieskume posudzuje prihlasované označenia vždy ako celok vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je požadovaný zápis, a tiež vo vzťahu k vnímaniu zo strany bežného spotrebiteľa, či užívateľa prihlasovaných tovarov a služieb. Súčasťou prieskumu označenia je analýza jednotlivých slovných prvkov označenia a následne posúdenie označenia, ktoré vzniklo spojením týchto prvkov ako celku vo vzťahu k tovarom a službám z pohľadu vnímania bežnými spotrebiteľmi. Napriek tomu, že úrad vo výsledku prieskumu nedefinoval bežného spotrebiteľa, bral do úvahy, že relevantnou verejnosťou je skupina obyvateľstva Slovenskej republiky, ktorú tvoria v tomto konkrétnom prípade jednotlivci aj skupiny osôb, ktoré sa vo svojom živote, či už súkromnom, alebo profesionálnom venujú ochrane životného prostredia.

Pri prieskume označení, ktoré obsahujú slovné prvky v cudzích jazykoch, predovšetkým v jazykoch rozšírených na území EÚ ako angličtina, nemčina, francúzština, taliančina a španielčina úrad postupuje tak, ako pri posudzovaní označení v slovenskom jazyku. Je tomu tak vzhľadom na rastúcu znalosť cudzích jazykov u slovenských spotrebiteľov po vstupe Slovenska do EÚ s ohľadom na rastúcu intenzitu medzinárodných obchodných vzťahov, možnosťami cestovania do zahraničia a podobne. V prípade konkrétneho slovného značenia „Green Foundation” má úrad za to, že nejde o označenie, ktorému by bežný spotrebiteľ neporozumel, a to aj bez prekladu do slovenského jazyka.

Úrad má za to, že predmetné označenie bude bežný spotrebiteľ okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať ako označenie konkrétneho druhu služieb ako napr. *zriaďovanie fondov; organizovanie dobročinných zbierok* v triede 36, ako aj ich účelu, zamerania, teda že všetky prihlasované služby ako sú *obchodné, poradenské, reklamné služby* v triede 35, *vzdelávacie, výchovné a zábavné služby* v triede 41, či *výskumné služby* v triede 42 alebo *služby poľnohospodárskeho charakteru* v triede 44 budú orientované na udržiavanie a zvyšovanie kvality životného prostredia. Uvedené možno taktiež aplikovať na prihlasované tovary, ktoré sa dajú považovať za tovary súvisiace. A to bez ohľadu na to, či si označenie preloží do slovenského jazyka ako „zelený fond”, „zelená nadácia”, alebo bude označenie vnímať v pôvodnom anglickom znení.

Na margo toho, že sa prihlasovateľ vo svojom vyjadrení odvolal aj na ustanovenie § 5 ods. 2 citovaného zákona a navrhol prihlasované označenie zapísať v zmysle tohto ustanovenia ako označenie, ktoré nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť na základe jeho používania na území SR pred podaním prihlášky ochrannej známky na označovanie tovarov a služieb, ktorých ochranu žiada, úrad v liste z 15.12.2016 spresnil, za akých podmienok je prípadne možné preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti inak nedištinkívnych označení. Na základe uvedeného zákonného ustanovenia je to možné za predpokladu, že prihlasovateľ relevantnými dokladmi preukáže, že označenie bolo používané pred podaním prihlášky ochrannej známky v takej miere, že je schopné odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. Tu je potrebné zdôrazniť, že predložené doklady musia preukazovať, že prihlasované označenie používal subjekt, ktorý podal prihlášku ochrannej známky, že označenie sa používalo v takom znení (vyhotovení) ako je uvedené v prihláške ochrannej známky, pre tovary alebo služby, ktoré sú v prihláške uvedené, v čase pred

dátumom podania prihlášky ochrannej známky, na území SR, prípadne vo vzťahu k územiu SR, a to v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať, že týmto používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad jednotlivo preskúmal preukazné dokumenty, ktoré prihlasovateľ priložil k listu z 15.2.2016, pričom tieto doklady predstavujú 1.) kópiu rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici 2.) dva farebné výtlačky z webovej stránky [www.greenfoundation.eu](http://www.greenfoundation.eu) a 3.) dve faktúry.

Čo sa týka vyššie spomenutého rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, ide o rozsudok spisovej značky 23S/71/2011 zo 7.12.2011, ktorým sa zrušilo prvostupňové rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva o zamietnutí prihlášky ochrannej známky. Aj keď spisové číslo dotknutej prihlášky ochrannej známky je v danom výtlačku znenia rozsudku vymazané, úrad na základe obchodného mena prihlasovateľa (ST. NICOLAUS a. s. Liptovský Mikuláš), vrátane dátumu podania danej prihlášky ochrannej známky (11.9.2008), ako aj dátumu vydania predmetného rozsudku (3.3.2010) zistil, že týmto rozsudkom bolo poukázané na prípad prihlášky ochrannej známky POZ 1700-2008, ktorej predmetom je výlučne obrazové trojrozmerné označenie v podobe priehľadnej fľaše, prihlásené pre *alkoholické nápoje s výnimkou piva* v triede 33, t.j. pre úplne odlišné tovary než predmetné slovné označenie. Navyše aj samotný príklad výlučne obrazového trojrozmerného označenia vôbec nie je možné dať do akéhokoľvek súvisu s aktuálne prihlasovaným výlučne slovným označením, ktoré sa vzájomne od seba líšia už v základnom druhu. Preto analógia medzi predmetnou prihláškou ochrannej známky a prihláškou ochrannej známky POZ 1700-2008, na ktorú prihlasovateľ poukázal prostredníctvom vyššie spomenutého rozsudku, je v tomto prípade absolútne vylúčená, pretože ide o zásadne odlišný skutkový stav. Nehovoriac ani o tom, že poukávanie prihlasovateľa na rozsudok, ktorý sa viaže k úplne inému prípadu než predmetná prihláška ochrannej známky, nespĺňa ani jednu z vyššie stanovených podmienok, na základe ktorých je prípadne možné preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. Z toho následne vyplýva, že preukazný materiál, ktorý prihlasovateľ predložil v podobe kópie znenia daného rozsudku nijako neprispel k prekonaniu úradom vyvođených zápisných prekážok prihláseného označenia.

Pokiaľ ide ďalší preukazný materiál v podobe dvoch farebných výtlačkov z webovej stránky [www.greenfoundation.eu](http://www.greenfoundation.eu) vo formáte A4, prvý z nich na dekoratívnom farebnom pozadí uvádza názov medzinárodnej organizácie „Green Foundation“, kde len následne dvomi vetami je spresnené, že ide o medzinárodnú organizáciu vytvorenú Borisom Zeleným, ktorá podporuje mladých skúsených profesionálov napredujúcich v oblasti vedy, techniky, rozvoja podnikania, umenia a pod. V druhom výtlačku je takisto zobrazené dekoratívne farebné pozadie, avšak okrem samotného slovného spojenia „Green Foundation“ tam už nie je žiaden ďalší relevantný údaj. To znamená, že ani jeden z dvoch daných výtlačkov webovej stránky s výnimkou uvedenia znenia prihláseného označenia „Green Foundation“ nespĺňa žiadnu z vyššie stanovených podmienok, na základe ktorých je prípadne možné preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia (t.j. chýba meno prihlasovateľa Ing. Petra Brauna, datovanie pred podaním prihlášky, tovary a služby ku ktorým sa predmetné označenie vzťahuje a tiež aj rozsah jeho používania na území Slovenskej republiky). Teda ani tieto dva výtlačky webovej stránky neprispeli k prekonaniu úradom vyvođených zápisných prekážok prihláseného označenia.

Tretí preukazný materiál predstavuje dvojicu faktúr. Prvá z nich je tzv. proforma faktúra č. 1504242166 vystavená 28.4.2015, ktorá je vystavená spoločnosťou EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Stará Ľubovňa pre odberateľa spoločnosť BRAUN HOLDING, s.r.o., Bratislava, kde sú vyfakturované poskytnuté služby ohľadom webovej stránky „Green Foundation“ týkajúce sa konkrétne priestoru pre web a e-mail, taktiež týkajúce sa databáz, FTP účtov, podpory PHP a samotnej domény. Rovnaké služby sú fakturované tou istou spoločnosťou pre toho istého odberateľa aj v prípade druhej faktúry č 150208920 vystavenej 5.5.2015. Z vyššie uvedeného vyplýva, že tieto dva fakturačné doklady taktiež nespĺňajú ani jednu z vyššie stanovených podmienok, na základe ktorých je prípadne možné preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, pretože prihlasovateľ fyzická osoba Ing. Peter Braun v týchto dokladoch nefiguruje, fakturované služby sú úplne odlišné od prihlásených služieb, z čoho zároveň vyplýva, že týmito faktúrami nebol preukázaný žiadny rozsah používania prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám na území Slovenskej republiky). Čiže ani zvyšné doklady v podobe vyššie uvedených dvoch faktúr neprispeli k prekonaniu úradom vyvođených zápisných prekážok prihláseného označenia.

Na základe vyššie spresnenej analýzy preukazných dokladov úrad skonštatoval, že tieto doklady považuje za nespôsobilé preukázať používanie prihláseného označenia samotným prihlasovateľom, fyzickou osobou

Ing. Petrom Braunom pre tovary a služby, ktoré sú v predmetnej prihláške uvedené, v čase pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, na území SR, prípadne vo vzťahu k územiu SR, a to v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať, že týmto používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť.

Vychádzajúc zo skutočnosti, že doložené dokumenty svojou irelevantnosťou neprispeli k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného výlučne slovného označenia, úrad naďalej zotrval na svojom pôvodnom stanovisku vyplývajúceho s daného prieskumu, a síce, že ide o opisné označenie, ktoré vzhľadom na jeho všeobecný charakter a bez ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých alebo podobných tovarov a služieb iných subjektov, resp. nie je spôsobilé identifikovať obchodný pôvod týchto tovarov a služieb.

K tomu je potrebné dodať, že 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 známk.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností úrad aj naďalej má za to, že prihlasované slovné označenie „Green Foundation” ako celok nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známk z dôvodu naplnenia ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 22.2.2017 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 zákona č. 125/2016 Z. z. 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 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 známk a dizajnov

Doručiť:  
LAWCORP, s.r.o.  
Búdková cesta 22  
811 04 Bratislava