



Banská Bystrica 19. 11. 2020
POZ 1359-2019/II-105-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 13. marca 2020 prihlasovateľom TM real, spol. s r. o., Gorkého 10/129, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, v konaní zastúpeným spoločnosťou Barger Prekop, s. r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava – Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1359-2019/Z-37-2020 z 11. februára 2020 o zamietnutí prihlášky slovej ochrannej známky „ProfiWash“, č. spisu POZ 1359-2019, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1359-2019/Z-37-2020 z 11. februára 2020 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1359-2019/Z-37-2020 z 11. februára 2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovej ochrannej známky „ProfiWash“, č. spisu POZ 1359-2019 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokovvané tovary a služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokovvaným tovarom a službám v triedach 3, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie ich druhu, charakteru, vlastností, určenia a zamerania. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie, konkrétne slovo „profi“ v zloženinách predstavuje prvú časť s významom „profesionálny, určený pre profesionálov“ a slovo „wash“ v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „umývať, umývanie“ (In.: http://www.juls.savba.sk/pub_ssj.html Akademický slovník cudzích slov z r. 2005, PC Translator 2010). Prihlásené označenie podľa prvostupňového orgánu poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované profesionálne umývacie služby (založené na odbornosti) alebo umývacie a čistiacie prípravky na umývanie určené pre profesionálov, prípadne s nimi súvisiace tovary a služby (tovary používané pred alebo po umývaní vozidiel, reklamné služby zamerané na tovary a služby určené na čistenie, umývanie, ďalej prenájom čistiacich zariadení a ostatné služby poskytované po umývaní, napr. leštenie, mazanie, ošetrovanie, opravy vozidiel).

V súvislosti s možnosťou prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán uviedol, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, a teda nemožno konštatovať odstránenie namietaných zápisných výluk.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na ochranné známky č. 208131 „SOFTWASH“, č. 211535 „profi úver“, č. 211537 „profihypo“, č. 211534 „profinvest“, č. 195162 „PROFILEP“, č. 204619 „PROFI“, č. 195187 „ProfiCat“, č. 195188 „ProfiDog“, č. 204846 „PROFÍK“, č. 211538 „profikonto“ a č. 202981 „PROFIMAX“, ktoré podľa neho majú opisný charakter vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, prvostupňový orgán uviedol, že tieto ochranné známky sú z obdobia rokov 1999 až 2004 a boli posudzované podľa vtedy platného zákona o ochranných známkach a v zmysle rozhodovacej praxe pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označení, ktorá sa neustále vyvíja, hlavne z dôvodu prijatia nových zákonov a predpisov preberaných a prispôbovaných európskej legislatíve. S ohľadom na uvedené predmetné zápisy ochranných známok nemôžu slúžiť ako argument v prospech zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Pokiaľ ide o poukaz na ochrannú známku č. 235793 „iWASH“, prvostupňový orgán konštatoval, že toto označenie nijakým spôsobom neopisuje druh, charakter, vlastnosti alebo zameranie zapísaných tovarov a služieb, pričom práve samohláska „i“ zabezpečuje tomuto označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na ochrannú známku č. 251250 „ProfiWash“, ktorej majiteľom je prihlasovateľ, prvostupňový orgán uviedol, že v tomto prípade rozlišovaciu spôsobilosť označeniu dodáva práve jeho obrazový prvok – silueta slona. V nadväznosti na uvedené prvostupňový orgán doplnil, že ak sa prihlasovateľ domnieval, že predmetné ochranné známky nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie malo byť zapísané ako ochranná známka do registra.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu zo 6. novembra 2019, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi, ktorá bola doručená úradu 13. januára 2020, vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky.

Nestotožnil sa s konštatovaniami prvostupňového orgánu o tom, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť, že nepreukázal používanie prihláseného označenia a že jeho poukaz na konkrétne zápisy ochranných známok je irelevantný pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Tvrdenia prvostupňového orgánu prihlasovateľ označil za zavádzajúce a irelevantné, pričom zastal názor, že prvostupňový orgán sa nevysporiadal so všetkými jeho argumentmi.

Prihlasovateľ zotrval na názore, že posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia bolo vykonané nesprávne, pretože prvostupňový orgán ho neposúdil ako celok, ale analyzoval len jeho jednotlivé časti. V tejto súvislosti uviedol, že prvostupňový orgán nevzal do úvahy jeho argument, že lexikálne spojenie slov „profi“ a „wash“ do jedného slova ako celku je neobvyklé a originálne. Nesúhlasil ani s tvrdením prvostupňového orgánu, že zo sémantického hľadiska nie je podstatné, či pri spojení slov do jedného celku sú slová spojené „bez ničoho“ alebo so spojovníkom, bodkou a pod. Poznamenal, že pre posúdenie originality slovného spojenia nie je podstatné len to, ako a čím sú spojené jeho slovné prvky a či „spojka“ vplýva na sémantické hľadisko, ale predovšetkým to, či konkrétne slová v konkrétnom gramatickom tvare alebo v skratke sú spojené tak, že toto spojenie je bežné, alebo naopak ako celok pôsobí neobvykle a odlišujúco.

Čo sa týka tvrdenia prvostupňového orgánu, že slovo „profi“ možno považovať za skratku niečoho profesionálneho, prihlasovateľ uviedol, že ide o slangovú skratku v slovenskom jazyku, pretože v anglickom jazyku by skratka niečoho profesionálneho bola „Pro“. S ohľadom na uvedené je podľa prihlasovateľa zrejmé, že v prípade prihláseného označenia ide o lexikálne spojenie slovenskej skratky s anglickým slovom, čo už samo osebe možno považovať za neobvyklé.

Prihlasovateľ tiež poukázal na skutočnosť, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí neposúdil ani jeho argument, či je možné odôvodnene predpokladať, že spotrebiteľ použije na označenie všetkých alebo len niektorých nárokovaných tovarov a služieb spojenie skratky „profi“ a slova „wash“. Komplexné posúdenie, či nejaké spojenie ako celok je bežne používané, zakladá podľa prihlasovateľa záver o jeho originalite a o tom, či je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky.

Ďalej prihlasovateľ namietol, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí nevysporiadal s jeho poukazom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, z ktorej vyplýva, že akýkoľvek badateľný rozdiel medzi kombináciou slov uvedených v prihláške a slovami alebo pojmami, ktoré bežne používajú relevantní spotrebitelia na označenie prihlásených tovarov spôsobuje odlišiteľnosť tejto kombinácie slov a umožňuje ju zapísať ako ochrannú známku.

S ohľadom na uvedené je podľa prihlasovateľa zrejmé, že prihlásené označenie je schopné odlíšiť nárokované tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných subjektov na trhu a môže byť zapísané ako ochranná známka.

V súvislosti s možnosťou prekonania namietaných zápisných výluk na základe preukázania používania prihláseného označenia prihlasovateľ konštatoval, že sa nikdy nesnažil preukázať používanie prihláseného označenia. Jeho zámerom bola a je registrácia nového označenia, ktoré používa iba niekoľko mesiacov, a preto mu nemôže byť na ťarchu, že používanie nepreukázal.

Prihlasovateľ spochybnil aj tvrdenia prvostupňového orgánu, ktoré uviedol v súvislosti s jeho poukazom na staršie zápisy ochranných známok. Poznamenal, že hoci takmer všetky ochranné známky, na ktoré poukázal, boli posudzované podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, právna úprava v časti o zápisnej spôsobilosti a v časti absolútnych zápisných prekážok bola rovnaká so súčasnou právnou úpravou, t. j. úrad posudzoval tieto ochranné známky a prihlásené označenie podľa obsahovo zhodnej právnej úpravy a podľa zhodných princípov zápisnej spôsobilosti. Navyše, ochrannú známku č. 235793 „iWASH“ úrad posudzoval už podľa súčasného zákona o ochranných známkach, keďže prihláška predmetnej ochrannej známky bola podaná v roku 2012.

Za nedostatočné považoval prihlasovateľ aj konštatovanie prvostupňového orgánu, že úrad nie je viazaný svojou rozhodovacou praxou, ktorá sa vyvíja, a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že predchádzajúca rozhodovacia prax vychádzala z obsahovo rovnakej právnej úpravy.

Prihlasovateľ zotrval na názore, že úrad v minulosti zapísal ako ochranné známky označenia na podobnom princípe ako je tomu v prípade prihláseného označenia, t. j. označenia tvorené slovami alebo časťami slov, ktoré sú vo vzťahu k tovarom a službám opisné. Konkrétne uviedol, že napr. ochranná známka č. 211535 „profi úver“ je zapísaná pre poskytovanie úverov, ochranná známka č. 195162 „PROFILEP“ pre lepidlá, ochranná známka č. 235793 „iWASH“ pre umývanie áut a ochranná známka č. 208131 „SOFTWASH“ pre kozmetiku. Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že ak prvostupňový orgán odmietol do registra ochranných známok zapísať prihlásené označenie z dôvodu, že ho tvoria slová, ktoré iba opisujú tovary a služby, mal by vysvetliť, prečo v prípade iných slovných ochranných známok tiež tvorených slovami opisujúcimi príslušné tovary a služby, rozhodol inak.

Pokiaľ ide o konštatovanie prvostupňového orgánu o možnosti podať návrh na vyhlásenie predmetných ochranných známok za neplatné, prihlasovateľ ho považoval za zavádzajúce a irelevantné. K uvedenému prihlasovateľ poznamenal, že nenamietá zápisy starších ochranných známok, ale práve naopak, považuje ich zápis za správny, a to z rovnakých dôvodov ako pri prihlásenom označení.

Čo sa týka tvrdenia prvostupňového orgánu, že ochranná známka č. 235793 „iWASH“ má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k službám autoumyvárne iba vďaka jednej samohláske „i“, ktorá je znázornená malým typom písma vedľa väčšieho slova „WASH“, týmto podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán nepriamo potvrdzuje, že túto ochrannú známku posudzoval podľa súčasne platného zákona o ochranných známkach, t. j. z hľadiska celkového dojmu označenia (čo opomína urobiť v prípade prihláseného označenia), pričom v zápise mu nebránil ani všeobecný záujem v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných

známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovej ochrannej známky „ProfiWash“, č. spisu POZ 1359-2019, bola podaná 20. júna 2019 prihlasovateľom TM real, spol. s r. o., Gorkého 10/129, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, pre tovary „*přípravky na čistenie povrchov; čistiace prípravky; čistiace prípravky na okná automobilov; leštiace a hľadíacie prípravky; leštiaca červeň; leštiace vosky; prípravky na odstraňovanie škvŕn; krémy na kožu; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); prípravky na suché čistenie; šampóny*“ v triede 3 a pre služby „*reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); marketing; obchodné sprostredkovateľské služby*“ v triede 35 a „*umývanie dopravných prostriedkov; čistenie vozidiel; mazanie vozidiel; leštenie vozidiel; údržba a opravy motorových vozidiel; chemické čistenie; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; prenájom čistiacich strojov; lakovanie, glazovanie*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar 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) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) 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 nutné vziať 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 výlučka 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. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že 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 jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výlučka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorý alebo pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným prvkom „ProfiWash“ napísaným štandardným typom písma s veľkým začiatočným písmenom „P“ a ďalším veľkým písmenom „W“ v strede slova (ostatné písmená sú malé tlačené), ktoré opticky rozdeľuje prihlásené označenie na dva výrazy „Profi“ a „Wash“. Z uvedeného dôvodu orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie bude slovenský spotrebiteľ vnímať ako spojenie pozostávajúce z dvoch výrazov „Profi“ a „Wash“, z ktorých každý má svoj konkrétny sémantický obsah. Výraz „profi“, ako správne uviedol prvostupňový orgán, v zloženinách predstavuje prvú časť s významom „profesionálny, určený pre profesionálov“ (In.: http://www.juls.savba.sk/pub_sssj.html Akademický slovník cudzích slov, 2005) a slovo „wash“ v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „umývať, umývanie“. Aj keď slovo „wash“ predstavuje anglické slovo, ide o slovo zo základnej slovnej zásoby anglického jazyka, resp. slovo, ktoré je často používané a jeho význam je veľkej časti slovenskej spotrebiteľskej verejnosti zrejмый. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie „ProfiWash“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame „profesionálne umyť, resp. profesionálne umývanie“.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že v anglickom jazyku by skratka niečoho profesionálneho bola „Pro“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prvostupňový orgán netvrdil, že výraz „Profi“ predstavuje anglické slovo, len uviedol, že ide o slovenský výraz, ktorý predstavuje v zloženinách prvú časť s významom „profesionálny, určený pre profesionálov“.

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm službám „*umývanie dopravných prostriedkov; čistenie vozidiel; mazanie vozidiel; leštenie vozidiel; údržba a opravy motorových vozidiel; chemické čistenie; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; prenájom čistiacich strojov; lakovanie, glazovanie*“ v triede 37, z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou sú koncoví spotrebitelia služieb umývania a čistenia motorových vozidiel, resp. tí, ktorí riešia otázku kúpy prípravkov na čistenie, leštenie, odmasťovanie či odstraňovanie škvŕn, ako aj odborná verejnosť pôsobiaca v tomto odvetví, označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm službám okamžite a bez ďalšieho uvažovania bude vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o povahe, zameraní a kvalite týchto služieb, konkrétne, že ide služby profesionálneho umývania, príp. služby umývania dosahujúce profesionálnu úroveň.

Uvedené podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade platí aj vo vzťahu k nárokoványm tovarom „*prípravky na čistenie povrchov; čistiace prípravky; čistiace prípravky na okná automobilov; leštiace a hladiace prípravky; leštiaca červeň; leštiace vosky; prípravky na odstraňovanie škvŕn; krémy na kožu; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); prípravky na suché čistenie; šampóny*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže v prípade použitia prihláseného označenia na predmetných tovaroch, teda rôznych umývacích a čistiacich prípravkoch, bude toto označenie vnímané len ako informácia, že ide o prípravky na umývanie určené pre profesionálov. Zároveň predmetné tovary môžu byť používané pri poskytovaní služieb nárokových v triede 37, teda je možné ich považovať tiež za súvisiace s týmito službami. S ohľadom na uvedené je dôvodné dospieť k záveru, že prihlásené označenie je aj vo vzťahu k týmto tovarom označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

Pokiaľ ide o nárokové služby „*reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); marketing; obchodné sprostredkovateľské služby*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že tieto buď priamo súvisia s nárokoványmi službami v triede 37 a tovarmi v triede 3 alebo predstavujú tzv. doplnkové služby, ktoré môžu byť poskytované v súvislosti so službami umývania a čistenia vozidiel. Na základe uvedeného možno absenciu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia konštatovať aj vo vzťahu k týmto službám.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené slovné označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené tovary a služby prihlasovateľa odlišiť od tovarov a služieb iných subjektov, a nebude preto spotrebiteľom vnímané ako označenie ich obchodného zdroja alebo pôvodu. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám len opisuje ich povahu, zameranie a kvalitu, zároveň napĺňa zápisnú výlukú v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s posúdením rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia možno súhlasiť s prihlasovateľom v tom, že v prípade prihláseného označenia ide o spojenie slovenskej predpony, resp. skratky používanej v slangovej slovenčine s anglickým slovom. Uvedené však nie je dôvodom na konštatovanie, že v predmetnom prípade ide o originálne a lexikálne neobvyklé slovné spojenie, ktoré disponuje rozlišovacou spôsobilosťou potrebnou na zápis do registra ochranných známk. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že v súčasnosti je bežné používanie slova „profi“ v kombinácii s ďalším slovenským alebo anglickým slovom, ako napríklad profi kuchár, profi obchod, profi vzdelávanie, resp. profi tuning, profi job, profi garden a pod. V prípade takýchto slovných spojení pritom ide o vyjadrenie, že konkrétna vec, predmet, objekt dosahuje profesionálnu úroveň, alebo je určená pre profesionálov, pričom sémantický obsah takýchto slovných spojení zostáva rovnaký bez ohľadu na to, či sú napísané ako dve samostatné slová alebo sú spojené do jedného slovného prvku. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že spojenie dvoch slovných prvkov do jedného slova, ako je to v prípade prihláseného označenia „ProfiWash“, nie je ničím výnimočné, originálne ani lexikálne neobvyklé, pričom je zrejmé, že spotrebiteľ je schopný v ňom jasne identifikovať nielen dva slovné prvky s jasným významom, ale jasný význam pre spotrebiteľa má aj spojenie ako také. Berúc do úvahy uvedené je možné dospieť k záveru, že prihlásené označenie nie je spôsobilé odlišiť takto označené tovary a služby od tovarov a služieb iných osôb.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa tiež k poukazu prihlasovateľa na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-383/99P z 20. septembra 2001, Procter & Gamble Company v. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo. V zmysle predmetného rozsudku každý vnímateľný rozdiel medzi kombináciou slov označení prihlásených na zápis do registra ochranných známok a pojmiami bežne používanými príslušnými kruhmi spotrebiteľov na označenie výrobkov a služieb alebo ich základných vlastností je schopný prepozičovať tejto slovnej kombinácii rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá jej umožní byť zapísaná ako ochranná známka. Keďže, ako vyplýva už z uvedeného, kombinácia slov prihláseného označenia „ProfiWash“ nie ničím výnimočná a originálna, poukaz prihlasovateľa na uvedený rozsudok je možné považovať za bezpredmetný.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia bolo vykonané nesprávne, pretože prvostupňový orgán ho neposúdil ako celok, ale len analyzoval jeho jednotlivé časti, orgán rozhodujúci o rozklade s uvedeným nesúhlasí. Ako vyplynulo z napadnutého rozhodnutia, prvostupňový orgán posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vykonal jednak s ohľadom na jednotlivé slovné prvky, ktorými je posudzované označenie tvorené, a následne s ohľadom na slovné spojenie ako celok, pričom dospel k správne mu záveru, že prihlásené označenie „ProfiWash“ nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že mu nemôže byť na ťarchu, že nepreukázal používanie prihláseného označenia za účelom prekonania namietaných zápisných výluk, pretože sa o to ani nikdy nesnažil, keďže jeho zámerom bola registrácia nového označenia, ktoré používa iba niekoľko mesiacov, je potrebné uviesť nasledujúce. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí len spomenul zákonnú možnosť prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, avšak netvrdil, že nepoužívanie prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky je prihlasovateľovi na ťarchu, teda že takéto nepoužívanie má za následok zamietnutie prihlášky ochrannej známky.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na ochranné známky č. 208131 „SOFTWASH“, č. 211535 „profi úver“, č. 211537 „profi hypo“, č. 211534 „profi invest“, č. 195162 „PROFILEP“, č. 204619 „PROFI“, č. 195187 „ProfiCat“, č. 195188 „ProfiDog“, č. 204846 „PROFÍK“, č. 211538 „profikonto“ a č. 202981 „PROFIMAX“, ktoré podľa jeho názoru rovnako ako v prípade prihláseného označenia pozostávajú z opisných slovných prvkov vo vzťahu k tovarom a službám a napriek tomu boli zapísané ako ochranné známky do registra, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Ochranné známky č. 195162 „PROFILEP“, č. 204619 „PROFI“, č. 195187 „ProfiCat“, č. 195188 „ProfiDog“, č. 204846 „PROFÍK“, č. 211538 „profikonto“ a č. 202981 „PROFIMAX“ predstavujú zaniknuté ochranné známky, ktoré zanikli neobnovením. Pokiaľ ide o ostatné platné ochranné známky č. 208131 „SOFTWASH“, č. 211535 „profi úver“, č. 211537 „profi hypo“ a č. 211534 „profi invest“, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že ani existujúce zápisy ochranných známok nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Inými slovami, ak aj v minulosti bola do registra zapísaná ochranná známka, o ktorej sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenie obdobného charakteru ako je prihlásené označenie, prvostupňové rozhodnutie, ktorým je zamietnutá prihláška ochrannej známky, nemôže byť nezákonné len z tohto dôvodu, pokiaľ zo skutočností uvedených v odôvodnení rozhodnutia vyplýva naplnenie podmienok konštatovaných zápisných výluk. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúvanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra ochrannú známku, o ktorej sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenie obdobného charakteru ako je prihlásené označenie.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje tiež na to, že ochranné známky č. 211535 „profi úver“, č. 211537 „profi hypo“, č. 211534 „profi invest“ boli zapísané do registra ochranných známok v roku 2005, ochranná známka č. 208131 „SOFTWASH“ v roku 2004, t. j. od ich zápisu uplynulo 15, resp. 16 rokov, a teda ich zápis je potrebné vnímať s ohľadom na vtedajšiu prax úradu pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označení. Hoci je možné súhlasiť s argumentom prihlasovateľa, že právna úprava týkajúca sa uplatnených zápisných výluk podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa v porovnaní so zákonom č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nezmenila, nemožno opomenúť skutočnosť, že vnímanie označení priemerným spotrebiteľom sa behom času a vplyvom okolností menilo, a rozhodne nezodpovedá stavu pred šiestimi či päťdesiatimi rokmi. Uvedené môže mať za následok, že nie každé označenie, ktoré bolo do registra ochranných známok zapísané v minulosti, bude zapísané ako ochranná známka aj dnes. Zároveň je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že každé konanie vo veciach ochranných známok je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje

na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav, t. j. konkrétne skutkové okolnosti a špecifiká konkrétneho prípadu, pričom úlohou úradu je dostatočne a náležite odôvodniť to rozhodnutie, ktoré je výsledkom konkrétneho konania, a to s poukazom na platnú právnu úpravu, a nie vysvetľovať a odôvodňovať zápisy iných ochranných známk. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že odvolávanie sa prihlasovateľa na predmetné ochranné známky nemožno považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Za argument svedčiaci v prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nemožno považovať ani poukaz prihlasovateľa na ochrannú známku č. 235793 „iWASH“. Uvedené vyplýva z toho, že skutkové okolnosti v prípade predmetnej ochrannej známky sú iné ako v prípade prihláseného označenia, pretože ide o odlišné označenia, a preto poukazovanie na tento prípad, ktorý nie je objektívne skutkovo zhodný, je bezpredmetné.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku slovej ochrannej známky „ProfíWash“, č. spisu POZ 1359-2019, zamietol, pretože prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 3, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré opisuje povahu, zameranie a kvalitu týchto tovarov a služieb, čím napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Barger Prekop, s. r. o.
Mostová 2
811 02 Bratislava – Staré Mesto